

3 1761 11708744 5



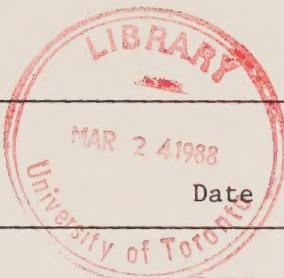
Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117087445>

Gort Pubns

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page 1	Effective 11/87
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE			Division/Section EXAMINATION		

AMENDMENT PROCEDURES



Amendment No.

Modification No.

5

Date

11/87

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS

PROCEDURES

1. All holders of the Trade Marks Examination Manual are responsible for having their copy kept up to date.
2. Each amendment is numbered and dated when approved for issue so that holders of the Manual can ensure that they have received all prior amendments.
3. Upon completion of the filing instructions, record this in the Amendment Register sheet at the front of the Manual.
4. Vertical line denotes changes.
5. Manual amendments should be obtained from:

Canadian Government Publishing Centre,
Supply and Services Canada
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0S9
ttn: Subscription Dept.

INSTRUCTIONS

1. Tous les détenteurs du Manuel d'examen des marques de commerce sont chargés de tenir leur exemplaire à jour.
2. Chaque modification est numérotée et datée lorsque la publication en est approuvée, afin que les détenteurs du Manuel puissent s'assurer qu'ils les ont toutes reçues.
3. Après avoir suivi les directives relatives au classement, inscrire les modifications apportées au registre des modifications figurant au début du Manuel.
4. Une ligne verticale indique un changement.
5. On peut obtenir des exemplaires des modifications apportées au Manuel en s'adressant au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0S9
† l'attention du Service des abonnements



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

Branch — Direction

Division/Section

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

2

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

FILING INSTRUCTIONS

April 6 1988 IC

DIRECTIVES RELATIVES
AU CLASSEMENT

REMOVE AND DESTROY/ENLEVER ET DETRUIRE

INSERT/INSERER

PART PARTIE	REFERENCE RÉFÉRENCE	PAGES	PART PARTIE	REFERENCE RÉFÉRENCE	PAGES
✓ 200	207 to/a 207.0201	25 to/a 28	200	207 to/a 207.0201	25 to/a 28
✓ 200	208.0305 to/a 208.0306	40/41	200	208.0305 to/a 208.0306	40/41
✓ 200	208.04 to/a 208.0403	41.1/42	200	208.04 to/a 208.0403	41.1/42
✓ 200	208.0603 to/a 208.0701	54.1/55	200	208.0603 to/a 208.0701	54.1 to/a 55.2
✓ 200	208.0804	60 to/a 62	200	208.0804	60 to/a 62
✓ 200	INTERNATIONAL UNIONS	63 to/a 65	200	INTERNATIONAL UNIONS	63 to/a 65
✓ 400	406.03	42 to/a 45	400	406.03	42 to/a 45.1
✓ 500	513 to/a 514.01	11/12	500	512 to/a 514.01	11 to/a 12
✓ 500	APPENDIX	xvii/xviii	500	APPENDIX	xvii/xviii
✓ 500	APPENDIX	xxi to/a xxvi	500	APPENDIX	xxi to/a xxvi
✓ 500	APPENDIX	xxix/xxx	500	APPENDIX	xxix/xxx
✓ 500	APPENDIX	xxxvii/xxxviii	500	APPENDIX	xxxvii/xxxviii
✓ 500	APPENDIX	XLV/XLVI	500	APPENDIX	XLV/XLVI
✓ 600	COURT CASES DES CAUSES	INDEX	600	COURT CASES DES CAUSES	INDEX
✓			600	COURT CASES DES CAUSES	83 to/a 94



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

Branch — Direction

Division/Section



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

Page

1

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

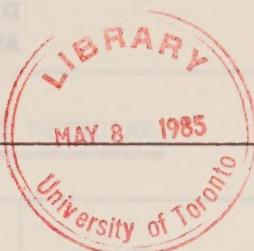
AMENDMENT PROCEDURES

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS

Amendment No.

4

Date 11/84



PROCEDURES

1. All holders of the Trade Marks Examination Manual are responsible for having their copy kept up to date.
2. Each amendment is numbered and dated when approved for issue so that holders of the Manual can ensure that they have received all prior amendments.
3. Upon completion of the filing instructions, record this in the Amendment Register sheet at the front of the Manual.
4. Vertical line denotes changes.
5. Manual amendments should be obtained from:

INSTRUCTIONS

1. Tous les détenteurs du Manuel d'examen des marques de commerce sont chargés de tenir leur exemplaire à jour.
2. Chaque modification est numérotée et datée lorsque la publication en est approuvée, afin que les détenteurs du Manuel puissent s'assurer qu'ils les ont toutes reçues.
3. Après avoir suivi les directives relatives au classement, inscrire les modifications apportées au registre des modifications figurant au début du Manuel.
4. Une ligne verticale indique un changement.
5. On peut obtenir des exemplaires des modifications apportées au Manuel en s'adressant au:

Canadian Government Publishing
Centre,
Supply and Services Canada
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0S9
Attn: Subscription Dept.

Centre d'édition du gouvernement
du Canada
Approvisionnements et Services
Canada
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0S9
À l'attention du Service des
abonnements

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page
2Effective
11/84

Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

FILING INSTRUCTIONS**DIRECTIVES RELATIVES
AU CLASSEMENT**REMOVE AND DESTROY/ENLEVER ET DETRUIREINSERT/INSERER

PART PARTIE	REFERENCE RÉFÉRENCE	PAGES	PART PARTIE	REFERENCE RÉFÉRENCE	PAGES
INDEX	100 to/a 208.0802		INDEX	100 to/a 208.0802	
INDEX	406.02 to/a 410.032		INDEX	406.02 to/a 410.032	
INDEX	517 to/a 607		INDEX	517 to/a 607	
TOPIC INDEX	ENGLISH VERSION	all/tout	TOPIC INDEX	ENGLISH VERSION	all/tout
INDEX SUJET	FRENCH VERSION	all/tout	INDEX SUJET	FRENCH VERSION	all/tout
200	200 to/a 208.0702	INDEX	200	200 to/a 208.0702	INDEX
200	200 to/a 206.0207	1 to/a 16	200	200 to/a 206.0207	1 to/a 16
200	206.0501	21/22	200	206.0501	21/22
200	207.02	25/26	200	207.02	25/26
200	208.0401 to/a 208.0504	42 to/a 49	200	208.0401 to/a 208.0504	41.1 to/a
200	208.0602 to/a 208.0802	53 to/a 57	200	208.0602 to/a 208.0802	53 to/a
200	INTERNATIONAL UNIONS	62 to/a 65	200	INTERNATIONAL UNIONS	62 to/a
300	306.05	29/30	300	306.05	29/30
300	308	31 to/a 33	300	308	31 to/a
400	408 to/a 411	INDEX	400	408 to/a 411	INDEX
400	400	1/2	400	400	1/2

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

3

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

FILING INSTRUCTIONS

DIRECTIVES RELATIVES
AU CLASSEMENT

REMOVE AND DESTROY/ENLEVER ET DETRUIRE

INSERT/INSERER

PART PARTIE	REFERENCE RÉFÉRENCE	PAGES	PART PARTIE	REFERENCE RÉFÉRENCE	PAGES
400	401.02	✓ 3.4/3.5	400	401.02	3.4/3.5
400	401.06	✓ 3.10/3.11	400	401.06	3.10/3.11
400	401.08 to/a 401.09	✓ 4/5	400	401.08 to/a 401.09	4/5
400	403.01 to/a 403.04	✓ 8/9	400	403.01 to/a 403.04	8/9
400	403.07 to/a 403.09	✓ 13 to/a 16	400	403.07 to/a 403.09	13 to/a 16
400	404.02	✓ 20/21	400	404.02	20/21
400	404.12 to/a 408.02	✓ 34 to/a 47	400	404.12 to/a 408.02	34 to/a 47
400	408.04	✓ 52/52.1	400	408.04	52/52.1
400	408.102 to/a 408.1023	✓ 57 to/a 60	400	408.102 to/a 408.1023	57 to/a 60
400	408.12 to/a 409.05	✓ 63 to/a 73.1	400	408.12 to/a 409.05	63 to/a 73
400	410.022 to/a 411	✓ 78 to/a 87	400	410.022 to/a 411	78 to/a 87
500	500 to/a 521	INDEX	500	500 to/a 521	INDEX
500	APPENDIX	i to/a xiii	500	APPENDIX	i to xiv
500	APPENDIX	xvii to/a xxii	500	APPENDIX	xvii to/a xxvi
500	APPENDIX	xxix	500	APPENDIX	xxix to/a XLVIII
600	COURT CASES/DES CAUSES	✓ INDEX-607	600	COURT CASES/DES CAUSES	INDEX-607
600	607	71/72	600	607	71 to/a 82



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX**TOPIC INDEX**

- 100 INTRODUCTION
- 200 EXAMINATION OF THE APPLICATION AS TO FORM
- 201 Pre-Examination
- 202 Order Of Examination
- 203 Request For Early Examination
- 204 Formal Requirements
204.01 Physical Format
- 205 Types Of Applications
- 206 Contents Common To All Applications
206.01 Identification And Description Of The Mark
206.02 Identity Of Applicant
206.0201 General Provisions
206.0202 Individual
206.0203 Partnership
206.0204 Associations
206.0205 Joint Ventures
206.0206 Corporations
206.0207 Legal Entities
206.03 Address Of Applicant
206.04 Signature Of Applicant
206.05 Description Of Wares Or Services
206.0501 (Grouping The Wares Or Services)
206.06 Naming Date Of First Use
206.0601 Use Of A Trade Mark
206.07 Applicant's Statement Of Claim Of Entitlement

INDEX**INDEX SUJET**

- 100 INTRODUCTION
- 200 EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE
- 201 Examen Préliminaire
- 202 Ordre Suivi au Cours De L'Examen
- 203 Demande D'Examen Accéléré
- 204 Exigences Formelles
204.01 – Forme des demandes
- 205 Genres De Demande
- 206 Renseignements Nécessaires Dans Toute Demande
206.01 Identification et Description de la Marque
206.02 Identité du Requérant
206.0201 Dispositions générales
206.0202 Particulier
206.0203 Sociétés
206.0204 Associations
206.0205 Entreprises en coparticipation
206.0206 Corporations (sociétés)
206.0207 Entités Legales
206.03 Adresse du Requérant
206.04 Signature du Requérant
206.05 Description des Marchandises et Services
206.0501 Catégories générales de marchandises et de services
206.06 Date de Premier Emploi
206.0601 Emploi d'une Marque de commerce
206.07 Déclaration du Requérant Sur Son Droit A L'Emploi de la Marque

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

Effective

11/84

Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

INDEX

207 Content Appearing In Some Applications

207.01 Predecessor In Title

207.02 Drawings

207.0201 Form, Size & Number

207.0202 Colour – Lining
Drawings For207.0203 Colour – Word
Description

207.03 Specimens

207.04 Disclaimers

208 Contents Of Specific Applications208.01 Application Based On Use
In Canada

208.0101 Type Of Mark

208.0102 Naming Date Of First
Use208.0103 Drawings And
Specimens208.02 Applications Based On
Making Known In Canada208.0201 Manner Of Making
Known in Canada208.0202 Naming Date Of
Making Known208.0203 Drawings And
Specimens207 Indications Figurant Dans Certaines Demandes

207.01 Prédécesseur en Titre

207.02 Dessins

207.0201 Format, dimensions
et quantité207.0202 Lignes indiquant la
couleur207.0203 Description de la
couleur

207.03 Spécimens

207.04 Désistement

208 Contenu Des Demandes208.01 Demande D'Enregistrement
D'Une Marque de Commerce
Employée au Canada208.0101 Genre de la marque
de commerce208.0102 Déclaration
concernant la date
de premier emploi de
la marque de
commerce208.0103 Dessins et
spécimens208.02 Demande D'Enregistrement
D'Une Marque de Commerce
Révélée au Canada208.0201 Manière dont la
marque de commerce
est révélée au
Canada208.0202 Déclaration relative
à la date à laquelle
la marque de
commerce a été
révélée

208.0203 Dessins et Specimens



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX

208.03 Applications Based On Application Or Registration In Union Country And Use Abroad

208.0301 Data Appearing On Canadian Application

208.0302 Date

208.0303 Drawings And Specimens

208.0304 Statement Of Use

208.0305 Certificate Of Corresponding Registration

208.0306 Priority Filing Date - S. 33

208.04 Applications Based On Proposed Use In Canada

208.0401 Explanation Of Proposed Use Provision

208.0402 Advantage Of Proposed Use Application

208.0403 Declaration Of Use

208.0404 Abandonments Under Section 39(3)

208.0405 Drawings And Specimens

208.0406 Additional Comments in Application

208.05 Applications For Certification Mark

208.0501 Definition Of Certification Mark

INDEX

208.03 Demande D'Enregistrement D'Une Marque Déposée, Employée ou Faisant L'Objet D'Une Demande D'Enregistrement Hors du Canada

208.0301 Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada

208.0302 Date

208.0303 Dessins et spécimens

208.0304 Déclaration au sujet de l'emploi

208.0305 Certificat d'enregistrement correspondant

208.0306 Date de production prioritaire - article 33

208.04 Demande D'Enregistrement D'Une Marque de Commerce Projétée

208.0401 Explication de la clause relative à l'emploi projeté

208.0402 Avantage de la demande d'emploi projeté

208.0403 Déclaration au sujet de l'emploi

208.0404 Abandons aux termes de l'article 39(3)

208.0405 Dessins et spécimens

208.0406 Observations supplémentaires dans la demande

208.05 Demande D'Enregistrement D'Une Marque de

208.0501 Définition de la marque de certification



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX

INDEX

- 208.0502 Use Of A
Certification Mark
- 208.0503 Descriptive Of
Place Of Origin
- 208.0504 Data On Application
- 208.0505 Samples Of
Registered
Certification Marks
- 208.0506 Drawings And
Specimens
- 208.06 Applications For
Distinguishing Guise
- 208.0601 Definition Of A
Distinguishing Guise
- 208.0602 Sections 13(1)(b)
And 13(2)
- 208.0603 Submitting Proof Of
Distinctiveness
- 208.07 Applications To Extend
Statement Of Wares Or
Services
- 208.0701 Instruction (e) -
Form 7
- 208.0702 Drawings And
Specimens
- 208.08 Claim To The Benefit Of
S. 14
- 208.0801 Reasons For Section
14
- 208.0802 Comparison Of
Section 12(2)
And Section 14

- 208.0502 Emploi de la marque
de certification
- 208.0503 Marque de
certification
descriptives du lieu
d'origine
- 208.0504 Renseignements
devant figurer sur
la demande
- 208.0505 Exemples de marques
de certification
déposées
- 208.0506 Dessins et
spécimens
- 208.06 Demande D'Enregistrement
D'Un Signe Distinctif
- 208.0601 Définition du signe
distinctif
- 208.0602 Articles 13(1)(b) et
13(2)
- 208.0603 Présentation de la
preuve de la
distinction
- 208.07 Demande D'Extension de
L'État Déclaratif des
Marchandises ou des
Services
- 208.0701 Directives
concernant la
formule 7 -
paragraphe (e)
- 208.0702 Dessins et
spécimens
- 208.08 Demande aux Termes de
L'Article 14
- 208.0801 Raison d'être de
l'article 14
- 208.0802 Comparaison entre
les articles
12(1)(a) et (b) et
l'article 14



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION**INDEX**

- 208.0803 Data Required On
Affidavits
- 208.0804 Further Notes On
Section 14
- 300 CONFUSING TRADE MARKS - SEARCH
- 301 Purpose Of The Search
- 302 Definition Of Confusion:
S. 6(5)
- 302.01 Surrounding Circumstances
- 302.0101 Section 6(5)(a):
Inherent
Distinctiveness
- 302.0102 Section 6(5)(b):
Extent And Length Of
Time Used
- 302.0103 Section 6(5)(c):
Nature Of Wares Or
Services
- 302.0104 Section 6(5)(d):
Nature Of The Trade
- 302.0105 Section 6(5)(e):
Degree Of
Resemblance Between
The Marks
- 303 Test Of Confusion
- 303.01 Doubt As To Confusion
- 304 The Search Sheet
- Appendix
- 305 Search Pattern

INDEX

- 208.0803 Renseignements
devant figurer dans
les affidavits
- 208.0804 Observations
diverses concernant
l'article 14
- 300 RECHERCHE
- 301 Objet de la Recherche
- 302 Définition de la Notion de
Confusion: Art. 6(5)
- 302.01 Circonstances de l'espèce
- 302.0101 Article 6(5)(a):
Caractère distinctif
inhérent
- 302.0102 Article 6(5)(b):
Période et degré
d'emploi
- 302.0103 Article 6(5)(c):
Genre des
marchandises ou
services
- 302.0104 Article 6(5)(d):
Nature du commerce
- 302.0105 Article 6(5)(e):
Degré de
ressemblance entre
les marques
- 303 Vérification de la Confusion
- 303.01 Doutes au sujet de la
confusion
- 304 Feuille de Recherche
- Annexe
- 305 Modalités de Recherche

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective . 3/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION			

INDEX**INDEX**

- | | |
|--|---|
| 305.01 Entering And Checking Data | 305.01 Inscription et Vérification des Données |
| 305.02 Determining Headings Under Which Search Carried Out | 305.02 Détermination des Rubriques Sous Lesquelles Effectuer la Recherche |
| 305.0201 Vowels | 305.0201 Voyelles |
| 305.0202 Consonants | 305.0202 Consonnes |
| 305.0203 Letters | 305.0203 Lettres |
| 305.0204 Numerals | 305.0204 Chiffres |
| 305.0205 Designations Of Designs | 305.0205 Mots identifiant un dessin |
| 305.0206 Designs In Word Form | 305.0206 Dessins sous forme nominale |
| 305.0207 Names Or Surnames | 305.0207 Noms et noms de famille |
| 305.0208 Words Of Praise Or Quality | 305.0208 Mots exprimant un éloge ou une qualité |
| 305.0209 Common Prefixes Or Suffixes | 305.0209 Préfixes ou suffixes communs |
| 305.0210 Distinctive Marks | 305.0210 Marques distinctives |
| 305.0211 Reading Matter | 305.0211 Matière à lecture |
| 305.0212 Pharmaceutical Marks | 305.0212 Marques de produits pharmaceutiques |
| 305.03 Searching The Indexes | 305.03 Examen des index |
| 305.04 Discovering A Confusing Mark | 305.04 Découverte d'une marque créant de la confusion |
| 305.0411 Confusion With A Registered Mark | 305.0411 Confusion avec une marques déposée |
| 305.0412 Associated Marks | 305.0412 Marques de commerce liées |
| 305.0413 Confusion With Certification Mark | 305.0413 Confusion avec une marque de certification |
| 305.0414 Trade Names | 305.0414 Noms commerciaux |
| 306 Confusion - Person Entitled Re:
Co-Pending Applications:
S. 16 | 306 Demandes en Coinstance Crément De la Confusion Ayants Droit;
Art. 16 |
| 306.01 Basis Of Filing/Entitlement Date | 306.01 Type de demande-Date qui détermine la priorité |
| 306.012 Disposition of Application | 306.012 Décision relative à la demande |



Branch — Direction

TRADE MARKS**MARQUES DE COMMERCE**

Division/Section

EXAMINATION**INDEX****INDEX**

306.02	Abandoned Marks	306.02	Marques abandonnées
306.03	Concurrent Use Of Confusing Marks	306.03	Emploi simultané de marques créant de la confusion
306.04	Index Cards In Transit	306.04	Fiches d'index en transit
306.05	Notification Of Applicants	306.05	Notification aux requérants
307	<u>Reference Sources</u>	307	<u>Sources de Référence</u>
308	<u>Preparation Of File For Advertisement</u>	308	<u>Préparation du Dossier en Vue du L'Annonce</u>
400	<u>THE EXAMINATION OF THE MARK</u>	400	<u>EXAMEN DE LA MARQUE</u>
401	<u>A Mark</u>	401	<u>Marque</u>
401.01	Colour	401.01	Couleur
401.02	Functionality	401.02	Fonctionnalité
401.03	Representation of the Wares (Full-line drawing)	401.03	Representation des Marchandises (Dessin au trait)
401.04	Representation of the Wares (broken-line drawing)	401.04	Representation des Marchandises (Dessin en pointillés)
401.05	Packages (unfolded)	401.05	Emballages (dépliés)
401.06	Distinguishing Guise (formerly 402)	401.06	Signe Distinctif (anciennement 402)
401.07	Slogan	401.07	Devise
401.08	Letters and Initials	401.08	Lettres et initiales
401.09	Numerals	401.09	Chiffres
402	(Replaced by 401.06)	402	(Remplacé par 401.06)
403	<u>Section 12(1)(a): Names And Surnames</u>	403	<u>Alinéa 12(1)(a): Noms et noms de famille</u>
403.01	Word	403.01	Mot
403.02	Definition - Name or Surname	403.02	Définition - Nom ou nom de famille
403.021	Given Name and Surname	403.021	Prénom et Nom de Famille



Branch — Direction
TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATION

INDEX**INDEX**

403.022	Surnames followed by " & Sons " "Brothers" etc.	403.022	Noms de Famille suivi de " & Fils " "Frères" etc.
403.03	Compound Surnames	403.03	Noms de famille composés
403.04	Search	403.04	Recherche
403.05	Merely	403.05	Acceptation unique
403.06	Primarily	403.06	Sens premier
403.07	Test to Determine Primary Meaning	403.07	Critère servant à déterminer le sens premier
403.08	Historical Characters	403.08	Personnages historiques
403.09	Signatures	403.09	Signatures
404	<u>Section 12(1)(b): Clearly Descriptive Or Deceptively Misdescriptive</u>	404	<u>Alinéa 12(1)(b): Description claire ou description fausse et trompeuse</u>
404.01	Definition	404.01	Définition
404.02	Examination under Section 12(1)(b)	404.02	Examen en fonction de l'alinéa 12(1)(b)
404.03	Test	404.03	Critère
404.04	Depicted, Written or Sounded	404.04	Marque décrite, écrite ou prononcée
404.05	Misdescriptiveness	404.05	Description fausse
404.06	Deceptively	404.06	Description fausse et trompeuse
404.07	Misdescriptive	404.07	En anglais ou en français
404.07	In the English or French Languages	404.08	Nature ou qualité
404.08	Character or Quality	404.09	Marques de commerce évocatrices
404.09	Suggestive Trade Marks	404.10	Conditions de production
404.10	Conditions of Production	404.11	Personnes employées à la production
404.11	Persons Employed In The Production Of	404.12	Lieu d'origine
404.12	Place of Origin	404.13	Marque de certification - Lieu d'origine
404.13	Certification Mark - Place of Origin		
405	<u>Reference Sources</u>	405	<u>Sources de référence</u>
406	<u>Section 12(1)(c): Name Of Wares Or Services</u>	406	<u>Alinéa 12(1)(c): Nom des marchandises ou services</u>
406.01	Reasons for Section 12(1)(c)	406.01	Raison d'être de l'alinéa 12(1)(c)



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX

INDEX

406.02 Interpreting and Applying Provisions

406.02 Interprétation et application

406.03 Information From Government Departments

406.03 Renseignements provenant des ministères gouvernementaux

407 Section 12(1)(d): Confusion (Section 300)

407 Alinéa 12(1)(d): Confusion (Section 300)

408 Section 12(1)(e): Prohibited Marks

408 Alinéa 12(1)(e): Marques interdites

408.01 Sections 9(1)(a), (b) and (c)

408.01 Alinéa 9(1)(a), (b) et (c)

408.02 Section 9(1)(d)

408.02 Alinéa 9(1)(d)

408.03 Section 9(1)(e)

408.03 Alinéa 9(1)(e)

408.031 Form of Request For Public Notice

408.031 Formule de demande d'avis public

408.04 Sections 9(1)(f), (g) and (h)

408.04 Alinéa 9(1)(f), (g) et (h)

408.05 Section 9(1)(i)

408.05 Alinéa 9(1)(i)

408.06 Section 9(1)(j)

408.06 Alinéa 9(1)(j)

408.07 Section 9(1)(k)

408.07 Alinéa 9(1)(k)

408.08 Section 9(1)(l)

408.08 Alinéa 9(1)(l)

408.09 Section 9(1)(m)

408.09 Alinéa 9(1)(m)

408.10 Section 9(1)(n)

408.10 Alinéa 9(1)(n)

408.101 Sections 9(1)(n)(i) and (ii)

408.101 Sous-alinéa 9(1)(n) (i) et (ii)

408.102 Section 9(1)(n)(iii)

408.102 Sous-alinéa 9(1)(n) (iii)

408.1021 Public Authority

408.1021 Autorité publique

408.1022 Official Marks

408.1022 Marques officielles

408.1023 Form of Request

408.1023 Formule de demande

408.11 Section 9(1)(o)

408.11 Alinéa 9(1)(o)

408.12 Section 10

408.12 Article 10

408.13 Section 9 and 10 - Informing the Applicant

408.13 Articles 9 et 10 -

408.14 Section 9(2)

408.14 Notification au requérant Paragraphe 9(2)

409 Disclaimers

409 Désistement

409.01 Portion of The Trade Mark

409.01 Partie d'une marque de commerce



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX

- 409.011 Compound Word
 409.012 Hyphenated Word
 409.013 Composite Mark
 409.014 Partial Disclaimers
 409.02 Portion Not Independently Registrable – Disclaimer Requested
 409.03 Portions Independently Registrable – No Disclaimer Requested
 409.04 Marks Not Registrable With Disclaimer
 409.041 Disclaimer – Misdescriptive or Prohibited Mark
 409.042 Disclaimer – Confusing Marks
 409.043 Disclaimer – All Elements Of Trade Mark
 409.05 Disclaimers – Form Of

410 Section 12(2): Distinctiveness

- 410.01 General
 410.02 Evidence
 410.021 Master Affidavits
 410.022 Additional Affidavits
 410.023 Survey Evidence
 410.024 Restriction As to Territory
 410.03 Determination of Distinctiveness – S. 12(2)
 410.031 Prior Decision
 410.032 Onus

INDEX

- 409.011 Mot composé
 409.012 Mot avec un trait d'union
 409.013 Marque composée
 409.014 Désistements partiels
 409.02 Nécessité d'un désistement à l'égard d'une partie non enregistrable comme telle
 409.03 Inutilité du désistement à l'égard d'une partie enregistrable comme telle
 409.04 Marques non enregistrables même avec un désistement
 409.041 Désistement à l'égard d'une description fausse ou d'une marque interdite
 409.042 Désistement en cas de confusion
 409.043 Désistement à l'égard de tous les éléments d'une marque de commerce
 409.05 Formule de désistement

410 Paragraphe 12(2): Caractère distinctif

- 410.01 Généralités
 410.02 Preuve
 410.021 Affidavit principal
 410.022 Affidavits supplémentaires
 410.023 Preuve sous forme d'enquête
 410.024 Restriction territoriale
 410.03 Détermination du caractère distinctif – article 12(2)
 410.031 Décisions antérieures
 410.032 Fardeau de la preuve

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective
Branch — Direction	TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			12/80

INDEX

- 411 Section 14(2): Not Without
Distinctive Character
- Appendix
Re: Certification Mark
- Place of Origin
- 500 THE EXAMINER'S REPORTS
- 501 Section 36(2)
- 502 First Actions

INDEX

- 411 Paragraphe 14(2): Non
dépourvue de caractère
distinctif
- Annexe
Objet: Marque de certification
- lieu d'origine
- 500 RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR
- 501 Article 36(2)
- 502 Premier Rapport

Branch — Direction
TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCEDivision/Section
EXAMINATION**INDEX****INDEX**

503	<u>Standard Paragraphs</u>	503	<u>Paragraphes Généraux</u>
504	<u>Re - Wares Or Services</u>	504	<u>Marchandises ou Services</u>
505	<u>Re - Section 12(1)(a)</u>	505	<u>Article 12(1)(a)</u>
506	<u>Re - Section 12(1)(b)</u>	506	<u>Article 12(1)(b)</u>
507	<u>Re - Section 12(1)(c)</u>	507	<u>Article 12(1)(c)</u>
508	<u>Re - Section 12(1)(d)</u>	508	<u>Article 12(1)(d)</u>
509	<u>Re - Section 12(1)(e)</u>	509	<u>Article 12(1)(e)</u>
510	<u>Re - Section 16</u>	510	<u>Article 16</u>
511	<u>Multiple Claims</u>	511	<u>Demandes Multiples</u>
512	<u>Second And Third Actions</u>	512	<u>Deuxième et Troisième Rapport</u>
513	<u>Letter Of Refusal</u>	513	<u>Lettre de Refus</u>
514	<u>Third And Subsequent Actions</u>	514	<u>Troisième Rapport et Rapports Subséquents</u>
514.01	1. Evidence Requirements	514.01	1. Exigences en matière de preuve
514.02	2. Deletion of Wares or Services	514.02	2. Suppression de marchandises ou de services
514.03	3. Additional Information	514.03	3. Renseignements supplémentaires
514.04	4. Clarification by Examiner	514.04	4. Demande d'éclaircissements
514.05	5. Notice Pursuant to Section 43 and/or Section 44	514.05	5. Avis aux termes des articles 43 et 44
514.06	6. Consent	514.06	6. Autorisation
515	<u>Applicant's Failure To Reply</u>	515	<u>Absence de Réponse de la Part Du Requérant</u>
516	<u>Section 35 - Abandonment Of Applications</u>	516	<u>Article 35 - Abandon des Demandes</u>



Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

INDEX

- 517 "Abandoned" Files
 518 Transfer Of Index Cards
 519 Officially Abandoned
 520 Re - Extensions Of Time -
Sections 46(1) and (2)

520.01 Extensions of Time -
Office Action and Section
35

- 521 Section 16(5) - Effect Of
Abandoned Trade Mark

Appendix
 Re: Acceptable Terms for
 Wares
 Re: Wares Unacceptable
 Re: Wares Acceptable
 Re: Trade Marks Used as Generic
 Terms
 Re: Acceptable Services

- 600 INDEX TO COURT CASE CITATIONS

- 601 12(1)(a): Name Or Surname

- 602 12(1)(b): Clearly Descriptive
Or Deceptively Misdесcriptive

- 602.01 Found To Be Clearly Descriptive
or Deceptively Misdесcriptive
of Character or Quality of
Wares or Services

- 602.02 Found Not To Be Clearly
Descriptive or Deceptively
Misdесcriptive of Character or
Quality of Wares or Services

INDEX

- 517 Dossiers "Abandonnés"
 518 Transfert des Fiches
 519 Demandes Officiellement
Abandonnées
 520 Prolongation de la Période de
Délai - Article 46(1) et (2)

520.01 Prolongation de la période
de délai - Documents du
Bureau - Article 35

- 521 Article 16(5) - Effets des
Marques de Commerce Abandonnées

Annexe
 Objet: Termes acceptables pour
 les marchandises
 Objet: Marchandises
 inacceptables
 Objet: Marchandises acceptables
 Objet: Marques de commerce
 employées comme termes
 génériques
 Objet: Services Acceptables

- 600 INDEX DES REFERENCES À DES
CAUSES

- 601 12(1)(a): Nom ou nom de
famille

- 602 12(1)(b) Description Claire ou
Description Fausse et Trompeuse

602.01 Mots Jugés comme étant une
description claire ou une
description fausse ou
trompeuse de la nature ou de
la qualité des marchandises ou
services

602.02 Mots Jugés comme n'étant pas
une description claire ou une
description fausse et trompeuse
de la nature ou de la qualité
des marchandises ou des
services

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence	Page	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX

602.03 Found To Be Clearly Descriptive or Deceptively Misdесcriptive of Geographical Origin of Wares or Services

602.04 Found Not To Be Clearly Descriptive or Deceptively Misdесcriptive of Geographical Origin of Wares or Services

602.05 Clearly Descriptive or Deceptively Misdесcriptive of Conditions or Persons Employed in Production of Wares or Services

603 12(1)(c): Name Of Wares Or Services

604 12(1)(d): Confusion

605 Re: Effect Of Disclaimer

606 Re: Use Of A Trade Mark

607 Supplemental Court Case Citations

INDEX

602.03 Mots Jugés comme étant une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services

602.04 Mots Jugés comme n'étant pas une description claire ou une description trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services

602.05 Mots Jugés comme étant une description claire ou une description fausse et trompeuse des conditions de production des marchandises ou des services ou des personnes qui y sont employées

603 12(1)(c): Nom des Marchandises ou Services

604 12(1)(d): Confusion

605 Object: Effet D'un Désistement

606 Objet: Emploi D'une Marque de Commerce

607 Citations Additionnelles À Comparaître en cours

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

Effective
11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

TOPIC INDEX

ABANDONED

Effect of mark S. 16(5)	521
Files	517
Marks	306.02
Officially	519
Under S. 35	516
Under S. 39(3)	208.0404

ACTIONS

First	502
Second and Third	512
Third and subsequent	514

ADDITIONAL

Comments in Applications		see APPLICATIONS
Information		514.03
Wares/services		see APPLICATIONS

ADDRESS

Of applicant	see APPLICANT
--------------	---------------

AFFIDAVITS

Additional	see EVIDENCE
Master	see EVIDENCE

APPENDIX

Acceptable services		521 (p. xxxiv - XL)
Acceptable terms for wares		521 (p.i-xv)
Member States		208.0804
(Paris Union)		(p.63-65)
Re: Certification mark - place of origin		411 (p.89-92)
Search sheet		304 (p.16)
Trade Marks Used as Generic Terms		521 (p. xxxii - xxxiii)
Wares - unacceptable		521 (p. xvi - xviii)
Wares - acceptable		521 (p. xix - xxii)

APPLICANT

Address of	206.03
Associations	206.0204
Corporations	206.0206
Failure to reply	515
Identity of	206.02
Individual	206.0202
Joint ventures	206.0205
Notification of	306.05
Partnership	206.0203
Predecessor in title	207.01
Signature of	206.04
Statement of claim of entitlement	206.07



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

TOPIC INDEX

APPLICATIONS

Additional Comments in Applications		208.0406
Advantage of proposed use		208.0402
Based on application or registration in Union Country and use abroad		208.03
Based on making known in Canada		208.02
Based on proposed use in Canada		208.04
Based on use in Canada		208.01
Certificate of corresponding registration		208.0305
Data appearing on Canadian		208.0301
Data on		208.0504
Date		208.0302
Disposition of		306.012
Drawings and specimens		208.0303
For certification mark		208.05
For distinguishing guise		208.06
Instruction(e) Form 7		208.0701
Priority filing date - S. 33		208.0306
Statement of use		208.0304
To extend statement of wares or services		208.07
Types of		205

ASSOCIATED MARKS

see TRADE MARK

ASSOCIATIONS

see APPLICANT

BASIS

Filing or registration in Union Country and used abroad	208.03
Making known in Canada	208.02
Multiple claims	511
Of filing/entitlement date	306.01
Priority filing date - S. 33	208.0306
Proposed use in Canada	208.04
Use in Canada	208.01

CERTIFICATE

Of corresponding registration	208.0305
-------------------------------	----------

CERTIFICATION MARK

Applications for	208.05
Confusion with	305.0413
Definition of	208.0501
Descriptive of place of origin	208.0503
Place of origin	404.13
Samples of	208.0505
Use of	208.0502

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective
11/84

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

CLASSES

Of wares and services

206.0501

CLEARLY DESCRIPTIVE

see DESCRIPTIVE

COLOUR

Lining drawings for
Word description

401.01

207.0202

207.0203

see also TRADE MARK

COMMENTS

Additional in Applications

208.0406

COMMERCIAL TERMS

206.05

COMPOSITE

Mark

see DISCLAIMER

COMPOUND

Word

see DISCLAIMER

CONCURRENT

Use

see USE

CONDITIONS

Of production

see DESCRIPTIVE

CONFUSION

- | | |
|--|----------|
| Concurrent use of | 306.03 |
| Definition of S. 6(5) | 302 |
| Discovering a confusing mark | 305.04 |
| Doubt as to | 303.01 |
| Effect of disclaimer | 409.042 |
| Person entitled Re: S. 16 | 306 |
| Re: Section 12(1)(d) | 508 |
| Re: Section 16 | 510 |
| S. 6(5)(a) inherent distinctiveness | 302.0101 |
| S. 6(5)(b) extent and length of time used | 302.0102 |
| S. 6(5)(c) nature of wares or services | 302.0103 |
| S. 6(5)(d) nature of the trade | 302.0104 |
| S. 6(5)(e) degree of resemblance between marks | 302.0105 |
| S. 12(1)(d) | 604 |
| Surrounding circumstances | 302.01 |
| Test of | 303 |
| With a certification mark | 305.0413 |
| With a registered mark | 305.0411 |

CONSENT

514.06

see also 403.09



Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

CONSONANTS	see TRADE MARK
CORPORATIONS	see APPLICANT
COURT CASE CITATIONS	600
DATE	
Of first use	206.06
DECEPTIVELY MISDESCRIPTIVE	see DESCRIPTIVE
DECLARATION	
Of use	see USE
DEFINITION	
Of certification mark	208.0501
Of clearly descriptive	404.01
Of confusion S.6(5)	302
Of distinguishing guise	208.0601
Of name or surname	403.02
DEGREE	
Of resemblance	302.0105
DESCRIPTIVE	
Certification mark – place of origin	404.13
Character or quality	404.08
Clearly descriptive or deceptively misdescriptive of conditions or persons employed in production of wares or services	602.05
Conditions of production	404.10
Deceptively misdescriptive	404.06
Definition	404.01
Depicted, written or sounded	404.04
Examination under S. 12(1)(b)	404.02
Found not to be clearly descriptive or deceptively misdescriptive	602.02
Found not to be clearly descriptive or deceptively misdescriptive of geographical origin of wares or services	602.04
Found to be clearly descriptive or deceptively misdescriptive	602.01
Found to be clearly descriptive or deceptively misdescriptive of geographical origin of wares or services	602.03



Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

DESCRIPTIVE (cont'd)

In English or French	404.07
Misdescriptiveness	404.05
Of place of origin	208.0503
Persons employed in the production of	404.11
Place of origin	404.12
Reference sources	405
Re: S. 12(1)(b)	506
S. 12(1)(b) clearly descriptive or deceptively misdescriptive	602
S. 12(1)(b) clearly or deceptively misdescriptive	404
Test	404.03
Words of praise or quality	305.0208

DESIGN

Designations	see TRADE MARK
--------------	----------------

DESIGNS

In word form	see TRADE MARK
--------------	----------------

DISCLAIMER

All elements of mark	207.04
Composite mark	see also 409
Compound word	409.043
Confusing marks	409.013
Form of	409.011
Hyphenated word	409.042
Marks not registrable with	409.05
Misdescriptive or prohibited mark	409.012
Partial	409.04
Portion of mark	409.014
Portions independently registrable	409.01
Portions not independently registrable	409.03
Re: effect of	409.02
	605

DISTINCTIVENESS

Determination of	410.03
Distinctive marks	305.0210
Evidence of	410.02
Inherent S. 6(5)(a)	302.0101
Not without S. 14(2)	411
Onus	410.032
Prior Decision	410.031
S. 12(2)	410
Submitting proof of	208.0603

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

Effective

11/84

Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

DISTINGUISHING GUISE	401.06
Applications for	208.06
Definition of	208.0601
S. 13(1)(b) and 13(2)	208.0602
Submitting proof of distinctiveness	208.0603
	see also 401
DOTTED OUTLINE	see TRADE MARK
DRAWINGS	207.02
And specimens	208.0103
	208.0203
	208.0303
	208.0405
	208.0506
	208.0702
Colour - lining for	207.0202
Colour - word description	207.0203
Form, size and number	207.0201
ENTITIES	
Legal	206.0207
ENTITLEMENT	
Statement of claim of	206.07
EVIDENCE	
Additional affidavits	410.02
Claim to S. 14	410.022
Comparison of S. 12(2) and 14	208.08
Data required on affidavits	208.0802
Determination of distinctiveness S. 12(2)	208.0803
Further notes on S. 14	410.03
General	208.0804
Master affidavits	410.01
Onus	410.021
Prior decision	410.032
Reasons for S. 14	410.031
Requirements	208.0801
Restriction as to territory	514.01
S. 12(2) distinctiveness	410.024
Sections 13(1)(b) and 13(2)	410
S. 14(2) not without distinctive character	208.0602
Submitting proof of distinctiveness	411
Survey	208.0603
	410.023



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

TOPIC INDEX

EXAMINATION

Examiner's reports	500
Formal requirements	204
Of the mark	400
Order of	202
Pre-	201
Request for early	203
Under Section 12(1)(b)	404.02

EXTENSIONS

Of time - office action and Section 35	520.01
Of time - and (2)	520
Statement of wares or services	208.07

FORMAL REQUIREMENTS

Physical format	204
	204.01

FUNCTIONALITY

see TRADE MARK

GENERAL PROVISIONS

206.0201

HISTORICAL CHARACTERS

see NAME or SURNAME

HYPHENATED WORD

see DISCLAIMER

IDENTITY OF

Applicant	see APPLICANT
-----------	---------------

INDEX

Cards in transit	306.04
Searching the	305.03
Transfer of cards	518
To Court Case Citations	600

INDIVIDUAL

see APPLICANT

INFORMATION

From Government Departments	406.03
-----------------------------	--------

INHERENT DISTINCTIVENESS

see DISTINCTIVENESS

INITIALS

see TRADE MARK

INTERNATIONAL UNIONS

208.0804



Branch – Direction
TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATION

TOPIC INDEX

JOINT VENTURES

see APPLICANT

LEGAL ENTITIES

LETTERS

see TRADE MARK

MAKING KNOWN

Applications based on 208.02
Manner of 208.0201
Naming date of 208.0202

MARK

see TRADE MARK

MEMBER STATES

(Paris Union)

see APPENDIX

MERELY

see NAME or SURNAME

MISDESCRIPTIVE

see DESCRIPTIVE

MULTIPLE CLAIMS

see BASIC

NAME

Definition of 403.02
Given and surname 403.021
Or surnames 305.0207
S. 12(1)(a) surname and 403
And surname followed by "& Sons" "Brothers" etc. 403.022
Historical characters 403.08
Information from Government Departments 406.03
Interpreting and applying provisions 406.02
Merely 403.05
of wares or services S. 12(1)(c) 406
Primarily 403.06
Reasons for S. 12(1)(c) 406.01
Re: S. 12(1)(a) 505
S. 12(1)(a) name or surname 601
Search 403.04
Signatures 403.09
Test to determining primary meaning 403.07
Trade 305.0414

NATURE OF THE TRADE

302.0104

NATURE OF THE WARES/SERVICES

302.0103

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective
11/84

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

NUMERALS

see TRADE MARK

OFFICIAL MARKS

see PROHIBITED MARKS

ORDINARY COMMERCIAL TERMS

206.05

PACKAGES

see TRADE MARK

PARTIAL DISCLAIMER

see DISCLAIMER

PARTNERSHIP

see APPLICANT

PERSONS EMPLOYED

see DESCRIPTIVE

PHARMACEUTICAL MARKS

see TRADE MARK

PLACE OF ORIGIN

see DESCRIPTIVE

PORTION OF MARK

see DISCLAIMER

PREDECESSOR IN TITLE

207.01

PRE-EXAMINATION

see EXAMINATION

PREFIXES or SUFFIXES

see TRADE MARK

PRIMARILY

see NAME OR SURNAME

PRIORITY FILING DATE

see BASIS

PROHIBITED MARKS

Form of Request

408.1023

Form of request for public notice

408.031

Informing applicant S. 9 & 10

408.13

Official marks

408.1022

Public Authority

408.1021

S. 9(1)(a), (b) & (c)

408.01

S. 9(1)(d)

408.02

S. 9(1)(e)

408.03

S. 9(1)(f), (g) & (h)

408.04

S. 9(1)(i)

408.05

S. 9(1)(j)

408.06

S. 9(1)(k)

408.07

S. 9(1)(l)

408.08

S. 9(1)(m)

408.09

S. 9(1)(n)

408.10

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

11/84

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

PROHIBITED MARKS (cont'd.)

S. 9(1)(n)(i) & (ii)	408.101
S. 9(1)(n)(iii)	408.102
S. 9(1)(o)	408.11
S. 9(2)	408.14
S. 10	408.12
Section 12(1)(e)	408

PROPOSED USE

see USE

PUBLIC AUTHORITY

see PROHIBITED MARKS

PUBLIC NOTICE

see PROHIBITED MARKS

READING MATTER

see TRADE MARK

REFERENCE SOURCES

405

REFUSAL

Letter of	513
-----------	-----

SEARCH

Determining headings	305.02
Entering and checking data	305.01
Name or surname	403.04
Pattern of	305
Purpose of	301
Sheet	304
The indexes	305.03

SECONDARY MEANING S 12(2) DISTINCTIVENESS

see DISTINCTIVENESS

SECTIONS

(GENERAL HEADINGS — NOT EACH INSTANCE OF)

6(5)	302
9	408.01 to
	408.11 and
	408.13 and
	408.14
10	408.12
12(1)(a)	408.13
	403
	505
	601

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

11/84

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX**SECTIONS**

(GENERAL HEADINGS — NOT EACH INSTANCE OF) (cont'd.)

12(1)(b)	404
	506
	602
12(1)(c)	406
	507
12(1)(d)	300
	407
	604
12(1)(e)	408
	509
12(2)	208.082
	410
13	208.06
14	208.08
16	411
	306
	510
	521
33	208.0306
35	516
	520.01
36(2)	501
43 and/or 44	514.05
46(1) and (2)	520

SERVICES

Acceptable		521 (p. xxxiv — XL)
Application to extend		208.07
Deletion of		514.02
Description of		206.05
Grouping of		206.0501
Name of S.12(1)(c)		406
Nature of S.6(5)(c)		302.0103
Re: wares or		504

SIGNATURE

Of applicant

see APPLICANT

SIGNATURES

see NAME or SURNAME

SLOGAN

see TRADE MARK



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

TOPIC INDEX

SPECIMENS	207.03
Drawings and	208.0103
	208.0203
	208.0303
	208.0405
	208.0506
	208.0702
STANDARD PARAGRAPHS	503
STANDARDS	see CERTIFICATION MARK
STATEMENT OF CLAIM OF ENTITLEMENT	206.07
SUGGESTIVE	404.09
SUPPLEMENTAL COURT CASE CITATIONS	607
SURNAMES	
Compound	403.03
Definition of	403.02
Followed by "& Sons" "Brothers"	403.022
Given and	403.021
Historical characters	403.08
Merely	403.05
Names or	305.0207
Primarily	403.06
Re: S. 12(1)(a)	505
Search	403.04
S. 12(1)(a) names and	403
S. 12(1)(a) name or surname	601
Signatures	403.09
Test to determine primary meaning	403.07
Word	403.01
TERRITORIAL RESTRICTION	see EVIDENCE
TRADE MARK	
Associated	305.0412
Certification mark – place of origin	404.13
Colour	401.01
Common prefixes or suffixes	305.0209
Composite	409.013
Concurrent use of confusing marks	306.03
Confusion with a certification mark	305.0413

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

Effective

11/84

Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

TOPIC INDEX

TRADE MARK (cont'd)

Confusion with a registered mark	305.0411
Consonants	305.0202
Definition of	401
Definition of a distinguishing guise	208.0601
Definition of certification mark	208.0501
Degree of resemblance between S. 6(5)(e)	302.0105
Designations of designs	305.0205
Designs in word form	305.0206
Discovering a confusing mark	305.04
Distinctive	305.0210
Distinguishing Guise	401.06
Functionality	401.02
Identification and description of	206.01
Letters and initials	401.08
Letters	305.0203
Names or surnames	305.0207
Numerals	305.0204
Numerals	401.09
Official marks	408.1022
Packages (unfolded)	401.05
Pharmaceutical	305.0212
Portion of	409.01
Prohibited marks S. 12(1)(e)	408
Reading matter	305.0211
Representation of wares (broken-line drawing)	401.04
Representation of wares (full-line drawing)	401.03
Re: use of a	606
Samples of certification marks	208.0505
Slogan	401.07
Suggestive	404.09
Type of	208.0101
Use of a	206.0601
Use of a certification mark	208.0502
Used as generic terms	521 (p. xxxii - xxxiii) 305.0201
Vowels	305.0208
Words of praise or quality	

TYPES OF APPLICATIONS

see APPLICATIONS



Branch - Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

TOPIC INDEX

USE

Advantage of proposed	208.0402
Concurrent use of confusing marks	306.03
Declaration of	208.0403
Explanation of proposed	208.0401
Naming date of	206.06
Of a certification mark	208.0502
Of a trade mark	206.0601
Re: use of a trade mark	606
Statement of	208.0304

VOWELS

see TRADE MARK

WARES

Acceptable	521 (p. xvi - xviii)
Application to extend	208.07
Deletion of	514.02
Description of	206.05
Grouping of	206.0501
Name of S. 12(1)(c)	406
Nature of S. 6(5)(c)	302.0103
Representation of (broken-line drawing)	401.04
Representation of (full-line drawing)	401.03
Re: wares or services	504
Unacceptable	521 (p. xix - xxii)



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

INDEX SUJET

ABANDONNÉES

Aux termes de l'article 35	516
Aux termes de l'article 39(3)	208.0404
Dossiers	517
Effet de la marque A. 16(5)	521
Marques	306.02
Officiellement	519

ACCEPTION UNIQUE

voir NOM ou NOM DE
FAMILLE

ADRESSE

Du requérant

voir REQUÉRANT

AFFIDAVITS

Principal	voir PREUVE
Supplémentaire	voir PREUVE

ANNEXE

États-membres	208.0804
(Union de Paris)	(p.63-65)
Feuille de recherche	304 (p. 16)
Marchandises - inacceptables	521 (p. xxiii - xxvii)
Marchandises - acceptables	521 (p. xxviii - xxxi)
Marques de commerce employées comme termes génériques	521 (p. xxxii - xxxiii)
Objet: Marque de certification	
- lieu d'origine	411 (p. 89-92)
Services - acceptables	521 (p. XLI - XLVIII)
Termes acceptables pour marchandises	521 (p. i-xv)

ARTICLES

(RUBRIQUES GÉNÉRALES-PAS CHAQUE CAS DE)

6(5)	302
9	408.01 à
10	408.11 et
12(1)(a)	408.13 et
12(1)(b)	408.14
12(1)(c)	408.12
	408.13
	403
	505
	601
	404
	506
	602
	406
	507

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference -- Référence

Page

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX SUJET

12(1)(d)	300
	407
	508
	604
12(1)(e)	408
	509
12(2)	208.082
	410
13	208.06
14	208.08
16	411
	306
	510
	521
33	208.0306
35	516
36(2)	520.01
43 et/ou 44	501
46(1) et (2)	514.05
	520
ASSOCIATIONS	voir REQUÉRANT
AUTORISATION	514.06 voir aussi 403.09
AUTORITÉ PUBLIQUE	voir MARQUES INTERDITES
AVIS PUBLIC	voir MARQUES INTERDITES
CARACTÈRE DISTINCTIF	
Article 12(2)	410
Décision antérieure	410.031
Détermination du	410.03
Fardeau de la preuve	410.032
Inhérent, article 6(5)(a)	302.0101
Marques distinctives	305.0210
Non dépourvue de: article 14(2)	411
Présentation de la preuve du	208.0603
Preuve du	410.02

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

Effective
11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX SUJET

DEGRÉ

De ressemblance

302.0105

DEMANDES

Avantage de l'emploi projeté	208.0402
Certificat d'enregistrement correspondant	208.0305
Date	208.0302
Date de production prioritaire - article 33	208.0306
Décision relative à la	306.012
Déclaration au sujet de l'emploi	208.0304
De marque de certification	208.05
D'enregistrement d'un signe distinctif	208.06
D'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada	208.01
D'enregistrement d'une marque de commerce projetée	208.04
D'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada	208.02
D'enregistrement d'une marque déposée, employée ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement hors du Canada	208.03
Dessins et spécimens	208.0303
Directives concernant la formule 7	208.0701
Extension de l'état déclaratif des marchandises ou des services	208.07
Genres de	205
Observations supplémentaires dans les demandes	208.0406
Renseignements devant figurer sur la demande faire au Canada	208.0301
Renseignements sur	208.0504

DEMANDES MULTIPLES

voir TYPE DE DEMANDE

DESCRIPTION

Article 12(1)(b)	506
Article 12(1)(b): description claire ou description fausse et trompeuse	404
Article 12(1)(b): description claire ou description fausse et trompeuse	602
Conditions de production	404.10
Critère	404.03
Description fausse	404.05
Description fausse et trompeuse	404.06
Description du lieu d'origine	208.0503
Définition	404.01
En anglais ou en français	404.07



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX SUJET

Examen aux termes de l'article 12(1)(b)	404.02
Lieu d'origine	404.12
Marque de certification	
- lieu d'origine	404.13
Marque décrite, écrite ou prononcée	404.04
Mots exprimant un éloge ou une qualité	305.0208
Mots jugés comme étant une description claire ou une description fausse et trompeuse des conditions de production des marchandises ou des services ou des personnes qui y sont employées	602.05
Mots jugés comme étant une description claire ou une description fausse ou trompeuse	602.01
Mots jugés comme étant une description claire ou une description fausse ou trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services	602.03
Mots jugés comme n'étant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse	602.02
Mots jugés comme n'étant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services	602.04
Nature ou qualité	404.08
Personnes employées à la production de	404.11
Sources de référence	405
DESCRIPTION CLAIRE	voir DESCRIPTION
DESCRIPTION FAUSSE	voir DESCRIPTION
DESCRIPTION FAUSSE OU TROMPEUSE	voir DESCRIPTION
DÉSISTEMENT	207.04 voir aussi 409 409.014
Partiel	
DESSIN	
Mots identifiant un	voir MARQUE DE COMMERCE
DESSIN	
Sous forme nominale	voir MARQUE DE COMMERCE

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence	Page	Effective 11/84
Branch – Direction	TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX SUJET

DESSINS	207.02
Couleur – description de la	207.0203
Couleur – ligne indiquant la	207.0202
Et spécimens	208.0103; 208.0203; 208.0303; 208.0405; 208.0506; 208.0702
Format, dimension et quantité	207.0201
EMPLOI DE LA MARQUE	
Déclaration du requérant sur son droit à	206.07
DISPOSITIONS GÉNÉRALES	206.0201
EMBALLAGE	voir MARQUE DE COMMERCE
EMPLOI	
Avantage de la demande d'emploi projetée	208.0402
Date de premier emploi	206.06; 208.0102
Déclaration au sujet de	208.0403
Déclaration au sujet de l'emploi	208.0304
D'une marque de certification	208.0502
D'une marque de commerce	206.0601
Emploi simultané de marques créant de la confusion	306.03
Explication de la clause relative à l'emploi projeté	208.0401
Objet: Emploi d'une marque de commerce	606
EMPLOI PROJETÉ	voir EMPLOI
ENTITÉS LÉGALES	
ENTREPRISES EN COPARTICIPATION	206.0207
ETATS-MEMBRES (Union de Paris)	voir REQUÉRANT
EXAMEN	
Aux termes de l'article 12(1)(b)	404.02
De la marque	400
Demande d'examen accéléré	203
Examen préliminaire	201
Exigences formelles	204
Ordre suivi au cours de l'	202
Rapports de l'examinateur	500

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence	Page	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION				

INDEX SUJET

EXAMEN PRÉLIMINAIRE	voir EXAMEN
EXIGENCES FORMELLES	204
Forme des demandes	204.01
EXTENSION	
De l'état déclaratif des marchandises ou des services	208.07
FONCTIONNALITÉ	voir MARQUE DE COMMERCE
GENRE DE MARCHANDISES OU SERVICES	302.0103
GENRES DE DEMANDES	voir DEMANDES
IDENTITÉ DU Requérant	voir REQUÉRANT
INDEX	
Examen des	305.03
Fiches d'index en transit	306.04
Transfert de fiches	518
Des références à des causes	600
INHÉRENT, CARACTÈRE DISTINCTIF	voir CARACTÈRE DISTINCTIF
INITIALES	voir MARQUE DE COMMERCE
LETTRES	voir MARQUE DE COMMERCE
LIEU D'ORIGINE	voir DESCRIPTION
MARCHANDISES	
Acceptables	521 (p. xxviii - xxxi)
Catégories générales	206.0501
Demandes d'extension des	208.07
Description des	206.05
Inacceptables	521 (p. xxiii - xxvii)
Nature des, article 6(5)(c)	302.0103
Noms des, article 12(1)(c)	406
Objet: marchandises ou services	504

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence	Page	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION			

INDEX SUJET

Représentation (dessins au trait)	401.03
Représentation (dessins en pointillés)	401.04
Suppression des	514.02
 MARQUE	 voir MARQUE DE COMMERCE
 MARQUE DE COMMERCE	
Chiffres	305.0204
Confusion avec une marque de certification	305.0413
Confusion avec une marque déposée	305.0411
Consonnes	305.0202
Couleur	401.01
Découverte d'une marque créant de la confusion	305.04
Définition de	401
Définition d'une marque de certification	208.0501
Définition d'un signe distinctif	208.0601
Degré de ressemblance entre les marques, article 6(5)(e)	302.0105
De produits pharmaceutiques	305.0212
Dessins sous forme nominale	305.0206
Devise	401.07
Emballages (dépliés)	401.05
Emploi d'une	206.0601
Emploi d'une marque de certification	208.0502
Emploi simultané de marques créant de la confusion	306.03
Employées comme termes génériques	521 (p. xxxii - xxxiii)
Exemples de marques de certification	208.0505
Fonctionnalité	401.02
Genre de	208.0101
Identification et description de la	206.01
Lettres	305.0203
Lettres et initiales	401.08
Liée	305.0412
Marque composée	409.013
Marque de certification – lieu d'origine	404.13
Marques de commerce évocatrices	404.09
Marques distinctives	305.0210
Marques interdites, article 12(1)(e)	408
Marques officielles	408.1022
Matière à lecture	305.0211
Mots identifiant un dessin	305.0205
Noms et noms de famille	305.0207
Objet: Emploi d'une	606
Partie de	409.01



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX SUJET

Préfixes ou suffixes communs	305.0209
Représentation des marchandises (Dessin au trait)	401.03
Représentation des marchandises (Dessin en pointillés)	401.04
Signe distinctif	401.06
Voyelles	305.0201
MARQUE DE CERTIFICATION	
Confusion avec une	305.0413
Définition de la	208.0501
Demande d'enregistrement d'une	208.05
Descriptive du lieu d'origine	208.0503
Exemples de	208.0505
Emploi de la	208.0502
Lieu d'origine	404.13
Objet: Lieu d'origine	voir ANNEXE
MARQUE DE COMMERCE RÉVÉLÉE	
Déclaration relative à la date à laquelle la marque de commerce a été révélée	208.0202
Demande d'enregistrement d'une	208.02
Manière dont la marque de commerce est révélée	208.0201
MARQUES DE COMMERCE LIÉES	voir MARQUE DE COMMERCE
MARQUES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES	voir MARQUE DE COMMERCE
MARQUES INTERDITES	
Autorité publique	408.1021
A. 9(1)(a), (b) & (c)	408.01
A. 9(1)(d)	408.02
A. 9(1)(e)	408.03
A. 9(1)(f), (g) & (h)	408.04
A. 9(1)(1)	408.05
A. 9(1)(j)	408.06
A. 9(1)(k)	408.07
A. 9(1)(l)	408.08
A. 9(1)(m)	408.09
A. 9(1)(n)	408.10
A. 9(1)(n)(i) & (ii)	408.101
A. 9(1)(n)(iii)	408.102
A. 9(1)(o)	408.11

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective 11/84
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION			

INDEX SUJET

A. 9(2)	408.14
A. 10	408.12
Article 12(1)(e)	408
Formule de demande	408.1023
Formule de demande d'avis public	408.031
Marques officielles	408.1022
Notification au requérant, articles 9 & 10	408.13
 MARQUES OFFICIELLES	 voir MARQUES INTERDITES
 MATIERE A LECTURE	 voir MARQUE DE COMMERCE
 MOTS AVEC UN TRAIT D'UNION	 voir DESISTEMENT
 NATURE DU COMMERCE	 302.0104
 NOM	
Acceptation unique	403.05
Article 12(1)(a): Noms et noms de famille	403
Article 12(1)(a): Nom ou nom de famille	601
Critère servant à déterminer le sens premier	403.07
Définition de	403.02
Des marchandises ou services: Article 12(1)(c)	406
Interprétation et application	406.02
Noms commerciaux	305.0414
Noms de famille suivis de "& Fils" "Frères" etc.	403.022
Objet: article 12(1)(a)	505
Ou noms de famille	305.0207
Personnages historiques	403.08
Prénom et nom de famille	403.021
Raison d'être de l'article 12(1)(c)	406.01
Recherche	403.04
Renseignements provenant des ministères gouvernementaux	406.03
Sens premier	403.06
Signatures	403.09
 NOMS DE FAMILLE	
Acceptation unique	403.05
Article 12(1)(a) nom et nom de famille	601
Article 12(1)(a) noms et	403
Composés	403.03



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX SUJET

Critère servant à déterminer le sens premier	403.07
Définition de	403.02
Marques de commerce évocatrices	404.09
Mot	403.01
Noms ou	305.0207
Objet: Article 12(1)(a)	505
Personnages historiques	403.08
Prénom et	403.021
Recherche	403.04
Sens premier	403.06
Signatures	403.09
Suivis de "& Fils", "Frères"	403.022
 NORMES	 voir MARQUE DE CERTIFICATION
 OBSERVATIONS	
Supplémentaires dans les demandes	208.0406
 PARAGRAPHES GÉNERAUX	 503
 PARTICULIER	 voir REQUÉRANT
 PARTIE D'UNE MARQUE	 voir DESISTEMENT
 PERSONNAGES HISTORIQUES	 voir NOM ou NOM DE FAMILLE
 PERSONNES EMPLOYÉES	 voir DESCRIPTION
 PRÉDÉCESSEUR EN TITRE	 207.01
 PRÉFIXES OU SUFFIXES	 voir MARQUE DE COMMERCE
 PREUVE	 410.02
Affidavits principaux	410.021
Affidavits supplémentaires	410.022
Article 12(2): Caractère distinctif	410
Article 13(1)(b) et 13(2)	208.0602
Article 14(2): Non dépourvue de caractère distinctif	411
Comparaison entre les articles 12(2) et 14	208.0802
Décisions antérieures	410.031
Demande aux termes de l'article 14	208.08
Détermination du caractère distinctif – article 12(2)	410.03
Exigences en matière de	514.01
Fardeau de la preuve	410.032
Généralités	410.01



Branch -- Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

INDEX SUJET

Observations diverses concernant l'article 14	208.0804
Présentation de la preuve du caractère distinctif	208.0603
Raison d'être de l'article 14	208.0801
Renseignements devant figurés dans les affidavits	208.0803
Restriction territoriale	410.024
Sous forme d'enquête	410.023
PROLONGATION	
De la période de délai - article 46(1) et (2)	520
De la période de délai - documents du Bureau - article 35	520.01
RAPPORTS	
Premier	502
Deuxième et troisième	512
Troisième et subséquents	514
RECHERCHE	
Détermination des rubriques	305.02
Examen des index	305.03
Feuille de	304
Inscription et vérification des données	305.01
Modalités de	305
Nom ou nom de famille	403.04
Objet de la	301
REFUS	
Lettre de	513
RENSEIGNEMENTS	
Provenant des ministères gouvernementaux	406.03
REQUÉRANT	
Absence de réponse	515
Adresse du	206.03
Associations	206.0204
Corporations (sociétés)	206.0206
Déclaration sur le droit à l'emploi de la marque du	206.07
Entreprises en coparticipation	206.0205
Identité du	206.02
Notification au	306.05
Particulier	206.0M
Prédécesseur en titre	207.01

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence	Page	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION				

INDEX SUJET

Signature du Sociétés	206.04 206.0203
RESTRICTION TERRITORIAL	voir PREUVE
SENS PREMIER	voir NOM ou NOM DE FAMILLE
SENS SECONDAIRE	voir CARACTÈRE DISTINCTIF
A. 12(2) CARACTÈRE DISTINCTIF	
SERVICES	
Acceptables	voir ANNEXE 521
Catégorie générales de	206.0501
Demande d'extension	208.07
Description des	206.05
Du requérant	voir REQUÉRANT
Genre des - article 6(5)(c)	302.0103
Nom des - article 12(1)(c)	406
Objet: Marchandises ou	504
Suppression de	514.02
SIGNATURE DU REQUÉRANT	voir REQUÉRANT
SIGNATURES	voir NOM et NOM DE FAMILLE
SIGNE DISTINCTIF	401.06
Articles 13(1)(b) et 13(2)	208.0602
Définition du	208.0601
Demande d'enregistrement d'un	208.06
Présentation de la preuve du caractère distinctif	208.0603
	voir aussi 401
SIMULTANÉ	
Emploi	voir EMPLOI
SOCIÉTÉ	voir REQUÉRANT
SOURCES DE RÉFÉRENCE	405

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

Page

Effective

11/84

Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

INDEX SUJET**SPÉCIMENS**

Dessin et

207.03
208.0103; 208.0203;
208.0303; 208.0405;
208.0506; 208.0702**SUPPLÉMENTAIRE**

Marchandises/services

voir DEMANDES

Observations dans les demandes

voir DEMANDES

Renseignements

514.03

TERMES COMMERCIAUX

206.05

TERMES COMMERCIAUX ORDINAIRES

206.05

TYPE DE DEMANDE

Date de production prioritaire

208.0306

- A. 33

Date qui détermine la priorité

306.01

Demandes multiples

511

Dépôt ou enregistrement dans un pays de l'Union et
utilisation hors du Canada

208.03

Emploi au Canada

208.01

Emploi projeté au Canada

208.04

Marque de commerce révélée au Canada

208.02

UNION INTERNATIONALE

208.0804

VOYELLESvoir MARQUE DE
COMMERCE



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

100

Page

1

Effective

3/80

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INTRODUCTION

100 INTRODUCTION

What follows was written in answer to a request for a working manual that would serve the needs of the Trade Marks Office and, specifically, those in the Examination Section. The Trade Marks Office is the official government bureau which receives and processes all applications which are submitted both by individuals and companies who wish to register their trade marks. While registration is not essential to use of the mark - many have been used extensively in the marketplace without being registered - the benefits that accrue to the owner of a registered trade mark make registration highly desirable. For example, a registration may form the basis of an action for trade mark infringement wherein the plaintiff's (registrant's) rights in the mark are easily shown. Without a registration the plaintiff would be restricted to attempting to prove passing off.

INTRODUCTION

100 INTRODUCTION

Le présent manuel a été rédigé à la suite d'une demande, pour répondre aux besoins du Bureau des marques de commerce, et en particulier à ceux de la Section de l'examen. Le Bureau des marques de commerce est l'organe du gouvernement qui a pour fonction de recevoir toutes les demandes présentées par les particuliers et par les sociétés qui désirent faire enregistrer leurs marques de commerce, et d'y donner suite. Bien que l'enregistrement ne soit pas d'une nécessité absolue pour pouvoir utiliser la marque de commerce - il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce très utilisées qui ne sont pas enregistrées - il n'en reste pas moins très souhaitable de le faire, vu les avantages qu'en retire le propriétaire de la marque. Le titulaire d'un enregistrement peut effectivement intenter une poursuite pour contrefaçon et faire aisément valoir ses droits, alors que sans enregistrement, le demandeur ne peut que chercher à prouver qu'il y a eu 'passing off'.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INTRODUCTION

The processing of a trade mark application involves various stages in the Trade Marks Office and includes acknowledgement, indexing, examination, prosecution, advertising, opposition and registration or rejection. For the examiner, the initial contact with an application involves verification that certain administrative requirements as well as those set out in the Trade Marks Rules have been satisfied. He then undertakes a thorough examination of the trade mark and a search of the indexes for a possibly confusing mark, and, in so doing, is guided by the provisions of the Trade Marks Act. But while the Act provides the basic judicial directives concerning the registrability of marks, it is, by its very nature, insufficient for use as a reference text. To date, all information regarding the interpretation of provisions of the Act and the manner of applying such provisions has been passed on by memoranda emanating from the examination sections and from the office of the Registrar. Such a system is plainly inadequate, more particularly as the volume of applications and related data coming into the Trade Marks Office continues to increase.

INTRODUCTION

Le Bureau des marques de commerce donne suite aux demandes d'enregistrement de marques de commerce en passant par plusieurs étapes, c'est-à-dire, accusé de réception, classification, examina-tion, et intente de poursuites. Il s'occupe également de la publicité, des oppositions, de l'enregistrement ou du rejet des demandes. La première chose que l'examinateur doit faire est de s'assurer que certaines exigences administratives ainsi que les conditions exposées dans les Règles relatives aux marques de commerce ont été remplies. Ensuite, il procède à un examen détaillé de la marque de commerce et il vérifie dans les index s'il existe une marque de commerce pouvant être confondue avec celle demandée, et ce, "en suivant les dispositions de la Loi sur les marques de commerce". Toutefois, bien que la Loi fournit les directives juridiques fondamentales en matière d'enregistrement des marques de commerce, elle ne constitue pas un document de référence complet, vu sa nature. Jusqu'à maintenant, tous les renseignements sur l'interprétation des dispositions de la Loi et sur la manière de les appliquer proviennent de notes de service émanant des sections d'examen et du bureau du registraire. Cette façon de procéder est cependant loin d'être parfaite, d'autant plus que le nombre de demandes et de données connexes dont le Bureau des marques de commerce est saisi ne cesse de s'accroître.

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 100	Page 3	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INTRODUCTION

The Manual is in no way intended to replace the Trade Marks Act; it has been compiled so as to incorporate the interpretation of provisions of the Trade Marks Act and Rules by the Courts and should therefore reduce the time needed to process applications by making clear the statutory guidelines necessary to examine them. In addition to this, and perhaps more importantly, its use should result in a more consistent pattern developing in the decisions that are made. Not only will consistently sound recommendations about the registrability of marks also do much to boost efficiency, they will as well help to maintain the credibility of work done in the Trade Marks Office.

While it is impossible to predict or adequately deal with every problem which will arise during examination, it is hoped that the most difficult and most important aspects of the examination process have been dealt with. At the same time, the writers and all those involved in its publication are aware that the last word has not yet been written. Automation, a new Trade Marks Act, and other developments and demands in the field and in the Office will all contribute to many changes in and almost continual revision of the Manual. Nevertheless it is hoped

INTRODUCTION

Le présent Manuel ne vise d'aucune façon à se substituer à la Loi; il veut regrouper les interprétations qu'ont fait les tribunaux des dispositions de la Loi et du Règlement sur les marques de commerce. Il devrait permettre à l'examinateur de réduire le temps passé à l'étude des demandes, car il clarifie les lignes directrices qu'il doit suivre. Une autre conséquence peut-être plus importante encore de l'utilisation du guide est l'uniformisation des décisions prises. Non seulement des recommandations cohérentes et uniformes formulées à l'égard de la possibilité d'enregistrer des marques de commerce permettront d'accroître l'efficience, mais elles contribueront à maintenir la bonne réputation du Bureau des marques de commerce pour son travail.

Bien qu'il soit impossible de prévoir ou d'étudier convenablement tous les problèmes qui peuvent surgir lors de l'examen, il est à espérer qu'on s'est déjà penché sur les aspects les plus délicats et importants du processus d'examen. Les rédacteurs du présent guide et tous ceux qui participent à sa publication savent très bien que le sujet dont il traite n'a pas fini de faire couler de l'encre. L'automation, une nouvelle loi sur les marques de commerce ainsi que d'autres nouveautés et exigences dans le domaine sont autant de facteurs dont découleront de



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INTRODUCTION

that, given the status of the Trade Marks Act of 1954 and current trends in the Trade Marks Office, the following will meet the immediate needs of the examiners and, by extension, will benefit the public.

INTRODUCTION

nombreuses modifications au guide et une révision presque continuelle. Nous espérons toutefois, que compte tenu de la conjoncture actuelle en ce qui concerne la Loi sur les marques de commerce adoptée en 1954 et des tendances au Bureau des marques de commerce, ce document pourra répondre aux besoins immédiats des examinateurs et qu'il profitera au public par le fait même.



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

200	<u>EXAMINATION OF THE APPLICATION AS TO FORM</u>	200	<u>EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE</u>
201	<u>Pre-Examination</u>	201	<u>Examen Préliminaire</u>
202	<u>Order Of Examination</u>	202	<u>Ordre Suivi au Cours De L'Examen</u>
203	<u>Request For Early Examination</u>	203	<u>Demande D'Examen Accéléré</u>
204	<u>Formal Requirements</u>	204	<u>Exigences Formelles</u>
204.01	Physical Format	204.01	– Forme des demandes
205	<u>Types Of Applications</u>	205	<u>Genres De Demande</u>
206	<u>Contents Common To All Applications</u>	206	<u>Renseignements Nécessaires Dans Toute Demande</u>
206.01	Identification And Description Of The Mark	206.01	Identification et Description de la Marque
206.02	Identity Of Applicant	206.02	Identité du Requérant
	206.0201 General Provisions	206.0201	Dispositions générales
	206.0202 Individual	206.0202	Particulier
	206.0203 Partnership	206.0203	Sociétés
	206.0204 Associations	206.0204	Associations
	206.0205 Joint Ventures	206.0205	Entreprises en coparticipation
	206.0206 Corporations	206.0206	Corporations (sociétés)
	206.0207 Legal Entities	206.0207	Entités Légales
206.03	Address Of Applicant	206.03	Adresse du Requérant
206.04	Signature Of Applicant	206.04	Signature du Requérant
206.05	Description Of Wares Or Services	206.05	Description des Marchandises et Services
	206.0501 (Grouping The Wares Or Services)	206.0501	Catégories générales de marchandises et de services
206.06	Naming Date Of First Use	206.06	Date de Premier Emploi
	206.0601 Use Of A Trade Mark	206.0601	Emploi d'une Marque de commerce
206.07	Applicant's Statement Of Claim Of Entitlement	206.07	Déclaration du Requérant Sur Son Droit A L'Emploi de la Marque



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

**207 Content Appearing In Some
Applications**

207.01 Predecessor In Title

207.02 Drawings

207.0201 Form, Size & Number

207.0202 Colour - Lining

Drawings For

207.0203 Colour - Word
Description

207.03 Specimens

207.04 Disclaimers

**208 Contents Of Specific
Applications**

208.01 Application Based On Use
In Canada

208.0101 Type Of Mark

208.0102 Naming Date Of First
Use

208.0103 Drawings And
Specimens

208.02 Applications Based On
Making Known In Canada

208.0201 Manner Of Making
Known in Canada

208.0202 Naming Date Of
Making Known

208.0203 Drawings And
Specimens

**207 Indications Figurant Dans
Certaines Demandes**

207.01 Prédécesseur en Titre

207.02 Dessins

207.0201 Format, dimensions
et quantité

207.0202 Lignes indiquant la
couleur

207.0203 Description de la
couleur

207.03 Spécimens

207.04 Désistement

208 Contenu Des Demandes

208.01 Demande D'Enregistrement
D'Une Marque de Commerce
Employée au Canada

208.0101 Genre de la marque
de commerce

208.0102 Déclaration
concernant la date
de premier emploi de
la marque de
commerce

208.0103 Dessins et
spécimens

208.02 Demande D'Enregistrement
D'Une Marque de Commerce
Révélée au Canada

208.0201 Manière dont la
marque de commerce
est révélée au
Canada

208.0202 Déclaration relative
à la date à laquelle
la marque de
commerce a été
révélée

208.0203 Dessins et Specimens



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

208.03	Applications Based On Application Or Registration In Union Country And Use Abroad	208.03	Demande D'Enregistrement D'Une Marque Déposée, Employée ou Faisant L'Objet D'Une Demande D'Enregistrement Hors du Canada
208.0301	Data Appearing On Canadian Application	208.0301	Renseignements devant figurer sur la demande faite au Canada
208.0302	Date	208.0302	Date
208.0303	Drawings And Specimens	208.0303	Dessins et spécimens
208.0304	Statement Of Use	208.0304	Déclaration au sujet de l'emploi
208.0305	Certificate Of Corresponding Registration	208.0305	Certificat d'enregistrement correspondant
208.0306	Priority Filing Date - S. 33	208.0306	Date de production prioritaire - article 33
208.04	Applications Based On Proposed Use In Canada	208.04	Demande D'Enregistrement D'Une Marque de Commerce Projetée
208.0401	Explanation Of Proposed Use Provision	208.0401	Explication de la clause relative à l'emploi projeté
208.0402	Advantage Of Proposed Use Application	208.0402	Avantage de la demande d'emploi projeté
208.0403	Declaration Of Use	208.0403	Déclaration au sujet de l'emploi
208.0404	Abandonments Under Section 39(3)	208.0404	Abandons aux termes de l'article 39(3)
208.0405	Drawings And Specimens	208.0405	Dessins et spécimens
208.0406	Additional Comments in Application	208.0406	Observations supplémentaires dans la demande



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

- 208.05 Applications For
Certification Mark
208.0501 Definition Of
Certification Mark

208.0502 Use Of A
Certification Mark
208.0503 Descriptive Of
Place Of Origin

208.0504 Data On Application

208.0505 Samples Of
Registered
Certification Marks
208.0506 Drawings And
Specimens

208.06 Applications For
Distinguishing Guise
208.0601 Definition Of A
Distinguishing Guise
208.0602 Sections 13(1)(b)
And 13(2)
208.0603 Submitting Proof Of
Distinctiveness

208.07 Applications To Extend
Statement Of Wares Or
Services

208.0701 Instruction (e) -
Form 7

208.0702 Drawings And
Specimens

- 208.05 Demande D'Enregistrement
D'Une Marque de
208.0501 Définition de la
marque de
certification
208.0502 Emploi de la marque
de certification
208.0503 Marque de
certification
descriptive du lieu
d'origine
208.0504 Renseignements
devant figurer sur
la demande
208.0505 Exemples de marques
de certification
déposées
208.0506 Dessins et
spécimens

208.06 Demande D'Enregistrement
D'Un Signe Distinctif
208.0601 Définition du signe
distinctif
208.0602 Articles 13(1)(b) et
13(2)
208.0603 Présentation de la
preuve de la
distinction

208.07 Demande D'Extension de
L'Etat Déclaratif des
Marchandises ou des
Services
208.0701 Directives
concernant la
formule 7 -
paragraphe (e)
208.0702 Dessins et
spécimens



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATIONEXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE200 THE EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM200 EXAMEN DE LA FORMULE DE DEMANDE201 Pre-Examination201 Examen Préliminaire

The entire processing of an application form from the time of mailing to the time of its registration (or, alternately, rejection or abandonment) involves many different operational units of the Trade Marks Branch of the Department of Consumer and Corporate Affairs. Initially, the application arrives in the departmental mail room where it is date stamped. It then goes to the Financial Division which is responsible for receiving and coding the appropriate fee, as the application cannot be awarded a filing date until the fee is paid. (See Schedule I of the Trade Marks Rules as amended June, 1983 for the Tariff of Fees). The Application Processing Section then checklists it for technical requirements. These being met it is awarded a filing date, which is the earliest date of its arrival in the Trade Marks Office in Ottawa/Hull or in one of the district or regional offices. It then receives a serial number and is subsequently indexed by the Indexing Section. Receipt of the application is then acknowledged and the mark applied for is entered in the index of pending applications. The application is then retained until it is assigned to an examiner.

De nombreux services d'exploitation différents de la Direction des marques de commerce du ministère de la Consommation et des Corporations prennent part à l'ensemble des formalités à accomplir relativement à une formule de demande, entre le moment où la demande est envoyée par la poste et celui où la marque de commerce est enregistrée (rejetée ou abandonnée). La demande est d'abord reçue à la salle du courrier du ministère où on y appose la date, puis remise à la Division des finances qui est chargée de percevoir les droits d'enregistrement et de leur attribuer un code, car on ne peut attribuer une date de production à la demande tant que les droits n'ont pas été acquittés. (Voir le tarif des droits payables au registraire, modifié juin, 1983, à l'annexe 1 des Règles relatives aux marques de commerce). Ensuite, la Section du traitement des demandes vérifie si la demande répond aux exigences techniques. Une fois ces formalités accomplies, on attribue à la demande, une date de production qui est en fait la date à laquelle elle a été reçue au Bureau des marques de commerce dans la région d'Ottawa-Hull ou dans l'un des bureaux de district ou des bureaux régionaux. On lui attribue ensuite un numéro de série, après quoi la section concernée dresse les rubriques sous lesquelles la marque figurera à l'index. Cela fait, on accuse réception de la demande et la marque est classée dans l'index des demandes en instance. Le dossier est alors retenu jusqu'à ce qu'il soit attribué à un examinateur.



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM202 Order Of Examination

Applications are routinely examined in chronological order of filing date, with some exceptions. When the application for registration of a mark is accompanied by an application for registration of a person as a registered user the application for registration of the mark is given prior consideration in accordance with an agreement reached with the Joint Liaison Committee in 1975. Application for registration of a registered user is made jointly by the owner and the individual or business being licensed and attests to the R.U.'s right to use that mark in a manner and subject to any conditions imposed by the owner. Registered user applications may accompany trade mark applications for registrations based on use, making known, and proposed use, as well as registration and use abroad. When a registered user application is received, its R.U. number is cross-referenced on the application for registration of a trade mark and sent to the Registered User Section. Trade mark applications accompanied by registered user applications at the time of filing are passed to the Registered User Section who effect the cross-referencing of R.U. and trade mark files. (See Rules 51-57 for instructions concerning R.U. applications).

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE202 Ordre suivi au Cours de
L'Examín

A quelques exceptions près, on examine les demandes dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire selon la date de production attribuée. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est accompagnée d'une demande d'inscription d'une personne comme usager inscrit, on examine la demande d'enregistrement de la marque en priorité, conformément à un accord conclu en 1975 avec le Comité mixte des marques de commerce. Une demande d'inscription d'une personne comme usager inscrit doit être présentée conjointement par le propriétaire et la personne ou l'entreprise qui prend la licence et elle témoigne du droit de l'usager inscrit d'utiliser la marque de la façon indiquée par le propriétaire et sous réserve des conditions qu'il impose. Des demandes d'inscription de personnes en qualité d'usagers inscrits peuvent accompagner des demandes d'enregistrement. Les marques de commerce fondées sur une marque employée, révélée et projetée ainsi que sur l'enregistrement et l'usage à l'étranger. Lorsqu'on reçoit une demande d'inscription d'une personne comme usager inscrit, on indique son numéro d'usager inscrit sur la demande d'enregistrement d'une marque de commerce et on fait parvenir la demande à la Section des Usagers Inscrits. Les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui, au moment de leur dépôt, sont accompagnées de demandes d'inscription de personnes à titre d'usagers inscrits sont transmises à la Section des usagers inscrits, qui effectue les renouvelles des dossiers d'usagers inscrits et de marques de commerce. (Voir les Règles 51 à 57 où figurent les directives concernant les demandes d'inscription de personnes comme usagers inscrits).



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

203 Request For Early Examination

An applicant may also, in some circumstances, write to the Registrar, requesting that his application be dealt with early; the decision to comply with his request rests with the Supervisory examiner. Special circumstances which would justify expedition of the examination procedure are as follows:

A. In the case of a mark that is in use and where it has come to the applicant's attention that there might be confusion with another mark in the marketplace.

B. In the case of an application for a proposed trade mark where the applicant would want to know if it could be registered before a large amount of money was spent on advertising or production costs

**204 Formal Requirements - (S. 29
and Rules 28 and 30)**

Once the application for registration of a trade mark has been processed by the other administrative units of the Trade Marks Office, the examiner may begin his examination. Initially, he must ensure that all the formal requirements of the application form have been satisfied as set out in S. 29 of the Trade Marks Act and as provided for in R. 28 and R. 30 of the Trade Marks Rules. (See also Rules "General"). The following sections in this chapter are provided to aid him in his examination of the application as to form.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

203 Demande d'examen Accéléré

Dans certains cas, un requérant peut aussi demander par écrit au registraire que sa demande soit examinée sans tarder; c'est à l'examinateur en chef qu'incombe la décision de se conformer aux désirs du requérant. Les circonstances particulières justifiant l'accélération du processus d'examen sont celles qui suivent.

A. Cas où le requérant se rend compte que la marque de commerce qu'il utilise pourrait être confondue avec une autre marque utilisée sur le marché.

B. Cas où le requérant aimerait savoir si l'enregistrement de la marque projetée pourrait avoir lieu avant qu'il ne se lance dans une campagne publicitaire coûteuse ou ne fasse de grandes dépenses de production.

**204 Exigences Formelles (Art. 29 et
Règles 28 et 30)**

Dès que les services administratifs du Bureau des marques de commerce ont accompli les formalités voulues relativement à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce, l'examinateur peut commencer son travail. Il doit tout d'abord s'assurer que la demande satisfait aux exigences formelles de l'article 29 de la Loi sur les marques de commerce et des Règles 28 et 30 relatives aux marques de commerce. (Voir aussi la partie intitulée "Généralités" des règles en question). Les points suivants du présent chapitre ont pour objectif de l'aider dans son examen sur le plan de la forme.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE204.01 Physical Format of
Applications - (Rule 14)

Applications for registration should be typewritten, on one side only, and on strong white paper of a size not exceeding 8 inches by 13 inches, with left hand and upper margins of at least 1 (one) inch. (R. 14) The upper marginal space is used for the entry of the serial number of the application assigned in the Trade Marks Office, and the filing date of the application. The left hand marginal space is used for the entry of information such as foreign registration numbers furnished subsequent to the filing of the original application, or the initialling by persons entering minor amendments in the application.

205 Types Of Applications -
(Schedule II of Rules) S. 16,
S. 40(1)(c) and S. 29(b)-(f)

In addition to verifying the application's compliance with S. 29(a) of the Trade Marks Act and identifying the manner of trade mark use, the examiner must also look to the basis on which the applicant seeks to register his mark. The applicant will be aided in the completion of his application by referring to the Trade Marks Rules, especially to Schedule II, and to Sections 29(b) - 29(f) of the Trade Marks Act. Since the Office does not supply pre-printed forms, Schedule II is included and comprises samples of acceptable application forms with detailed instructions for

204.01 Forme des demandes - (Règle 14)

Toute demande d'enregistrement doit être dactylographiée sur un côté seulement d'une feuille de papier blanc fort n'excédant pas 8 pouces sur 13, en laissant une marge d'au moins un (1) pouce à gauche et en haut de la feuille (voir la Règle no. 14). Dans l'espace laissé en haut de la feuille, on inscrit le numéro de série que le Bureau des marques de commerce a attribué à la demande ainsi que la date de production de la demande. On se sert de la marge de gauche pour y inscrire des renseignements comme le numéro d'enregistrement à l'étranger, lequel n'est fourni qu'après la production de la demande initiale, ou les initiales des personnes qui apportent des modifications mineures à la demande.

205 Genre de Demande - (Annexe II
des Règles) - Art. 16, 40(1)(c)
et 29 (b) - (f)

Outre la vérification qui s'impose pour s'assurer que la demande est conforme à la disposition 29(a) de la Loi sur les marques de commerce et pour déterminer l'usage fait de la marque de commerce, l'examinateur doit vérifier la revendication sous-jacente à la demande d'enregistrement. Le requérant pourra préparer sa demande à l'aide de l'Annexe II des Règles relatives aux marques de commerce et des articles 29(b) à (f) de la Loi sur les marques de commerce. Étant donné que le Bureau ne fournit pas de formules imprimées au préalable, l'annexe II des Règles relatives aux



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

their completion. A combination of two or more of the forms outlined below might be used, depending on the circumstances.

Form 1 - is for use by a person seeking registration of a trade mark in use in Canada. (Section 16(1))

N.B. An application for registration of a trade mark which is a distinguishing guise (S. 13), or for one naming a trade mark which is alleged to have acquired distinctiveness pursuant to Section 12(2), must be completed in accordance with Form 1.

Form 2 - is for use by a person seeking registration of a trade mark made known in Canada. (Section 16(1))

Form 3 - is for use by a person seeking registration of a trade mark registered and used abroad. (Section 16(2))

N.B. This form may also be used by a person seeking registration based on a trade mark which has been applied for and used abroad.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

marques de commerce contient des modèles de formules de demande acceptables ainsi que des instructions détaillées les concernant. Selon les circonstances, le requérant peut combiner deux ou plusieurs des formules qui suivent:

Formule 1 - Pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce employée au Canada (Article 16(1)).

N.B. Toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui est un signe distinctif ou d'une marque qui a déjà acquis un caractère distinct en vertu de l'article 12(2) doit être remplie selon le modèle de la Formule 1.

Formule 2 - Pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce révélée au Canada (Article 16(1)).

Formule 3 - Pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce déposée et employée hors du Canada. (Article 16(2)).

N.B. Cette formule peut aussi être employée par toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce employée et faisant l'objet d'une demande à l'étranger.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

205

Page

6

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

Form 4 - is for use by a person seeking to register a trade mark which he intends to use in Canada. (Section 16(3))

Form 5 - is for use by a person seeking to register a certification mark used in Canada. To register a certification mark registered and used abroad a combination of Forms 3 and 5 must be used.

*

Form 7 - is for use by the owner of a registered mark who is making application to amend his registration by extending the statement of wares or services covered by his registration to include additional wares or services. (See S. 40(1)(c))

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

Formule 4 - Pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de commerce qu'elle projette d'utiliser au Canada (Article 16(3)).

Formule 5 - Pour toute personne demandant l'enregistrement d'une marque de certification employée au Canada. Il faut combiner les Formules 3 et 5 pour enregistrer une marque de certification qui est déposée et employée à l'étranger.

*

Formule 7 - Pour le propriétaire d'une marque de commerce déposée qui demande de modifier son enregistrement en étendant l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée, en vue d'y inclure d'autres marchandises ou services (Voir l'alinéa 40 (1)(c)).

* Form 6 has not been included above because it is not for use by persons seeking to register trade marks. It is a guide to be used by registrants seeking to make certain amendments to the Register.

* Nous avons omis la formule 6, car elle n'est d'aucune utilité pour les personnes qui désirent faire enregistrer des marques de commerce. La formule 6 sert à apporter certains modifications au registre.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE206 Contents Common To All
Applications206 Renseignements Nécessaires Dans
Toute Demande206.01 Identification And
Description Of The Mark
(Section 29(h), Rule 27,
Rule 15, Paragraph 2,
Forms)206.01 Identification et Description
De La Marque
(Article 29(h), Règle 27, Règle
15, paragraphe 2, Formules)

An application for registration of a trade mark must be concerned with and describe one trade mark. (See R. 27) Paragraph 2 of the model form reads:

The trade mark is the word(s)

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ne doit concerner et décrire qu'une marque de commerce (voir la Règle 27). Le paragraphe 2 de la formule type s'énonce en ces termes:

"La marque de commerce consiste dans le ou les mots

ou

is shown on the attached drawing.

apparaît dans le dessin annexé".

N.B.1 If the trade mark is for a word mark only, it should be shown all in capital or upper case letters.

Nota.1 Si la marque de commerce consiste uniquement en un mot (ou des mots), celle-ci doit être écrite entièrement en lettres majuscules.

N.B.2 When the trade mark is a mark consisting of a word or words in a special form or a composite mark comprising words and design elements the mark applied for must be shown in a drawing.

Nota.2 Quand la marque de commerce consiste en un ou des mots disposés selon un arrangement spécial ou se compose de mots et d'éléments graphiques, un dessin doit illustrer la marque qui fait l'objet de la demande.

The following represent samples of what applicants sometimes attempt to have registered and are not to be accepted by the examiner. For example, an applicant may try to complete the above section by indicating that he will accept registration of any of the following trade marks:

Vous trouverez ci-après des exemples de ce que des requérants tentent parfois de faire enregistrer et que l'examinateur ne doit pas accepter. Par exemple, un requérant peut tenter de compléter le paragraphe précité en précisant qu'il acceptera n'importe laquelle des marques de commerce suivantes:

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

206.01

Page

8

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

"Jimmy's Pizza"
 "Jimmy's Hamburgers"
 "Jimmy's Muffins"

or, may again list the marks and indicate preference:

"Heaven's Favourite" (first choice)

"Ecstatica" (second choice)

"Fabulicious" (third choice)

An application for registration of a mark which is in whole or in part composed of words may be comprised of words in any language, provided that the trade mark is used in that manner in association with the wares and/or services. See, for example, the trade mark covered by Registration No. 224,146, which consists of the following words:

"La Fontaine de Trevi"
 "The Trevi Fountain"
 "La Fontana Di Trevi"

The mark is registered in this fashion with the understanding that it always be used with the goods exactly in the manner in which it is set out here. Where however, a mark is composed of two separate versions in two languages and where those versions are to be used separately in association with goods, the applicant must apply to register two marks.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

"Jimmy's Pizza"
 "Jimmy's Hamburgers"
 "Jimmy's Muffins"

ou encore d'énumérer les marques en indiquant la préférence qu'il leur accorde:

"Heaven's Favourite"
 (premier choix)

"Ecstatica"
 (second choix)

"Fabulicious"
 (troisième choix)

Une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui se compose totalement ou partiellement de mots, peut comporter des mots de n'importe quelle langue, à condition d'utiliser la marque telle quelle, pour les marchandises ou les services à l'égard desquels elle a été déposée. Prenons l'exemple de la marque de commerce dont le numéro d'enregistrement est 224,146. Elle se compose des mots suivants:

"La Fontaine de Trevi"
 "The Trevi Fountain"
 "La Fontana Di Trevi"

La marque est déposée de la sorte, à condition qu'elle soit toujours utilisée de la façon dont elle s'énonce ici, relativement aux biens qui s'y rapportent. Toutefois, lorsqu'une marque de commerce se compose de deux versions distinctes rédigées en deux langues différentes et que ces versions doivent être utilisées séparément pour les produits auxquels elles se rapportent, le requérant doit alors faire enregistrer deux marques de commerce.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE206.02 Identity Of Applicant - (Rule
15, Paragraph 1, Forms)206.0201 General Provisions

The examiner must determine that the applicant and the owner of the trade mark are one and the same person. He will question ownership in situations where it appears from the application that the mark has been used by subsidiaries of a company for example, or by the applicant through licensees. That is to say, he will question any indication of use by persons other than the applicant. In cases in which the licensees or subsidiaries are simply distributors of the applicants' wares or are instrumental only in the performance of his services they have no rights in the mark. The applicant then will be required to file an amended application from which reference to use by others is deleted. Wherever applicable a predecessor in title must be named, indicating previous ownership. For example, in order to establish that use of his trade mark in Canada has been continuous, the applicant must provide a list of all predecessors in title in descending order to cover the period of time from the date of first use to the present.

206.02 Identité Du Requérant- (Règle
15, paragraphe 1 des Formules)206.0201 Dispositions générales

L'examinateur doit déterminer si le requérant et le propriétaire de la marque de commerce ne sont qu'une seule et même personne. Il mettra en doute le droit de propriété lorsqu'il ressort de la demande que la marque a été utilisée par des filiales d'une société par exemple, ou par le requérant par l'intermédiaire de détenteurs de licence. En d'autres mots, il fera enquête si un fait laisse croire que la marque est employée par d'autres que le requérant. Dans les cas où les détenteurs de licence ou les filiales ne sont que des distributeurs des marchandises du requérant, ou contribuent uniquement à l'exécution des services, elles n'ont aucun droit relativement à la marque. On demandera alors au requérant de produire une demande modifiée d'où il aura supprimé toute indication relative à l'utilisation de la marque par autrui. Dans tous les cas appropriés, il faut indiquer le nom du prédecesseur en titre, ce qui permet de connaître les propriétaires précédents. Le requérant doit fournir une liste de tous ses prédecesseurs en titre par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien, afin de prouver que sa marque de commerce a été employée de façon continue au Canada.

206.0202 Individual

Where the applicant is an individual he is required to give his

206.0202 Particulier

Lorsque le requérant est un particulier il doit donner son nom de



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

surname and at least one given name; if he trades under a name other than his own the trading name should also be given.

e.g. John Doe trading as Doe's Deli.

The applicant must not be identified by his trading style alone. Whenever it appears that the application has been made in the name of the applicant's trading style rather than his own name, the examiner will require him to file an amended application which includes the trading style description, and wherein the legal owner, that is, the individual, is named as the applicant. If the examiner suspects that the applicant is not a legal entity (i.e. if Incorporated, Inc., Limited, Ltd., Corporation or Corp. is not indicated after the name) he will query the point and request clarification. A legal entity is commonly accepted as simply one who can sue or who can be sued in the name given in the application. (See section 206.0204 - "Associations")

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

famille et au moins un prénom; s'il fait du commerce sous un nom autre que le sien, il doit le préciser.

Exemple: Jean Dupont faisant affaire sous la raison sociale de pâtisserie Dupont.

Le requérant ne doit pas donner uniquement sa raison sociale. Chaque fois qu'il semble que la demande a été faite d'après la raison sociale du requérant et non en son nom propre, l'examinateur lui demandera de produire une demande modifiée, comprenant une description de la raison sociale, dans laquelle le propriétaire légitime, c'est-à-dire le particulier, y est nommé comme le requérant. Si l'examinateur soupçonne le requérant de ne pas être une personne morale, (c'est-à-dire si le nom n'est pas suivi des termes Incorporée, Inc., Limitée, Ltd., Corporation ou Corp.), il se renseignera et exigera des explications. On entend par personne morale, dans la demande, le nom de toute personne pouvant engager des poursuites judiciaires ou contre laquelle peuvent être engagées des poursuites (voir la section 206.0204 - "Associations").

206.0203 Partnership

While the office will not register a trade mark in the name of more than one individual or entity, applications to register may properly be made in the name of a partnership. When the applicant is a partnership whose profits and assets (including

206.0203 Sociétés

Bien que le bureau n'enregistre pas de marque de commerce au nom de plus d'une personne physique ou morale, on peut présenter en bonne et due forme des demandes d'enregistrement au nom d'une société. Lorsque le requérant est une société



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

trade marks) are communal, proper identification requires that the surname and at least one given name of each of the partners be given, followed by the name under which the partnership trades. Generally, a group of persons conducting a business as a partnership does so under a trading style. It happens on rare occasions that two or more persons will make application for registration of a trade mark and no trading name will have been provided. The examiner will require confirmation of an existing partnership and will ask that the trading name be given. In the event that no trading name is used in the conduct of the partnership's business, although existence of a partnership has been confirmed, the examiner will require only that the partners' names be set out and that the application clearly indicates that they are applying as a partnership. Where an application or assignment is submitted in the name of a partnership which includes general and limited partners, the Office will only require that the general partners be named. The onus of determining whether or not a partnership is a lawful association (legal entity) will rest with the applicant and/or his agent.

206.0204 Associations

Lawful associations may acquire trade mark rights either in association with services performed for members or for wares or services used in commerce. The full name of the association and full post office address of the place of business of

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

dont les profits et l'actif (y compris les marques de commerce) sont sous le régime de la propriété commune, il faut préciser le nom de famille et au moins un prénom de chacun des associés, suivis de la dénomination sous laquelle fait affaire cette société. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale. Il arrive rarement que deux ou plusieurs personnes fassent une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sans fournir de nom commercial. L'examinateur demandera alors qu'on lui confirme l'existence de la prévue société et qu'on lui en fournit la raison sociale. Au cas où la société n'a pas de raison sociale, bien que les intéressés aient confirmé l'existence d'une société en nom collectif, l'examinateur demandera que le nom de chacun des associés soit indiqué dans la demande et qu'on y précise clairement qu'ils présentent leur demande en tant qu'associés. Lorsqu'une demande ou une cession est présentée au nom d'une société constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires, le Bureau demandera que seuls les noms des associés commandités lui soient communiqués. Il incombera au requérant ou à son agent de prouver que la société est une association légale (une personne morale).

206.0204 Associations

Des associations reconnues par la loi peuvent obtenir le droit de faire enregistrer des marques de commerce relativement à des services fournis à leurs membres, à des marchandises vendues ou des services faisant l'objet d'un commerce. Il



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

the association must be set out and the laws under which the association was organized should be described. However, the examiner will only require the latter when the applicant has neglected to use "Incorporated" or "Limited" or some other method of identifying the association as a legal entity. (See section 206.0202 - ("Individual"))

206.0205 Joint Ventures

Application to register a mark may also be made by two or more applicants who are engaged jointly in commercial activities which result in the production of wares or the provision of a service, (i.e. a joint venture). The full names and full business addresses of the applicants must be set out in the application, and, if executed by the applicants rather than their trade mark agent, must be signed by both parties under their respective corporate seals. Only the general partners in a joint venture need to be named and not limited partners, if any. Furthermore, the office no longer requires information establishing the degree of involvement of each partner as was previously the case.

In the event such information is required in order to disclose the procedure by which the trade mark may be assigned or ownership resolved if the venture is dissolved, this should be dictated by the facts in each case and the documentation submitted at the time of assignment should deal with this question.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

faut préciser dans la demande, le nom de l'association en toutes lettres et l'adresse postale au complet des bureaux d'affaires de l'association ainsi que les lois aux termes desquelles elle a été constituée. Mais l'examinateur ne posera cette dernière exigence que lorsque le requérant aura omis de préciser "Incorporée" ou "Limitée" ou encore d'utiliser tout autre signe indiquant que l'association est une personne morale (voir section 206.0202 - Particuliers).

206.0205 Entreprises en
Coparticipation

Le Bureau peut également être saisi d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par deux requérants ou plus qui produisent en collaboration des marchandises ou fournissent des services, c'est ce qu'on appelle la coparticipation. Les noms et les adresses d'affaires des requérants doivent être précisés au complet dans la demande, et si cette dernière est présentée par les requérants et non par leurs agents de marques de commerce, elle doit être signée par les deux parties, sous leur sceau corporatif respectif. Seuls les noms des associés commandités d'une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux des associés commanditaires, s'il y en a. En outre, les parties n'ont dorénavant plus à préciser leur degré de participation dans l'entreprise.

Lorsque de tels renseignements sont requis pour que le Bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l'identité du titulaire établie au cas où l'entreprise viendrait à se dissoudre, il faut prendre en considération les faits entourant chaque cas; les documents soumis au moment d'une cession doivent traiter de cette question.



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE206.0206 Corporations

The instructions for completion of an application as contained in the Trade Marks Rules do not require that the jurisdiction under whose laws the applicant was incorporated be named. If the applicant is a corporation having a corporate seal, such seal should be affixed to the application, although this is not a mandatory requirement. The application must, however, contain the full name of the corporation, which may be a private organization, or a public authority such as a municipal or provincial corporation, or a provincial or federal statutory body.

Occasionally, an applicant who intends to form a corporate body will apply for registration of a trade mark which is in use or which is intended for use, and will request that the registration be made in the name of the intended corporate body. Although an as-yet-uncreated business entity cannot be the applicant, the individual may make application to register the mark and may assign ownership to the corporate body when it is incorporated.

Where a division or component of a corporation is engaged in commercial activity associated with use of a trade mark the examiner will accept, as a proper indication of use by a division, the following:

206.0206 Corporations (sociétés)

Les instructions pour remplir une demande d'enregistrement figurant dans les Règles relatives aux marques de commerce n'imposent pas de citer la juridiction selon laquelle la société du requérant a été constituée. Si la demande est faite au nom d'une corporation ayant un sceau, celui-ci devrait être apposé sur la demande d'enregistrement, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Toutefois, le nom au complet de la corporation doit figurer sur la demande. Celle-ci peut être une société privée, un organisme public comme une corporation municipale ou provinciale, ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral.

Quelquefois, un requérant qui a l'intention de constituer une corporation présentera une demande d'enregistrement d'une marque de commerce employée ou destinée à l'être et demandera que l'enregistrement soit fait au nom de la société qu'il envisage de former. Bien qu'une société non encore constituée ne puisse être un requérant, une personne peut produire une demande d'enregistrement de sa marque et en céder la propriété à la société lorsqu'elle est constituée.

Lorsqu'une filiale ou une unité constituante d'une société exerce une activité commerciale liée à l'utilisation d'une marque de commerce, l'examinateur acceptera les exemples suivants comme indication convenable d'utilisation d'une marque par une filiale:



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

"General Furniture Ltd.,
operating through its division
Bowes Furniture Manufacturing
Co."

or

"General Furniture Ltd.,
sometimes doing business as
Bowes Furniture Manufacturing
Co."

or

"Bowes Furniture Manufacturing
Co., a division of General
Furniture Ltd."

206.0207 Legal Entities

A legal entity is one who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations. The applicant in an application to register a trade mark must be a legal entity.

In some instances, a trading style will be shown which in itself appears to be a legal entity i.e. ABC Co. Ltd. trading as XYZ Limited. The office considers that the trading style may or may not be a legal entity, the prime consideration being that the owner (ABC Co. Ltd. in the example) is a legal entity.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

"General Furniture Ltd.,
exploitant par le biais de
Bowes Furniture Manufacturing
Co."

ou

"General Furniture Ltd.,
faisant affaires parfois sous
le nom de Bowes Furniture
Manufacturing Co."

ou

"Bowes Furniture Manufacturing
Co., filiale de General
Furniture Ltd."

206.0207 Personnes morales (Entités
légales)

On entend par personne morale toute personne qui, aux yeux de la loi, a une existence juridique, peut engager des poursuites judiciaires ou faire l'objet de poursuites et peut prendre des décisions par l'intermédiaire d'agents, comme dans le cas des sociétés. Le réquerant d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce doit être une personne morale.

Dans certains cas, une raison sociale peut sembler être une personne morale, c'est-à-dire ABC Co. Ltd. faisant affaires sous la raison sociale de XYZ Limited. Le Bureau estime que la raison sociale peut être ou ne pas être une personne morale, l'élément fondamental à prendre en considération étant que le titulaire (ABC Co. Ltd. dans l'exemple) est bel en bien une personne morale.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

All marks showing ABC Co. Ltd. (in the example) in their company names as owner will be associated, whether or not they trade under another name i.e. ABC Co. Ltd. doing business as XYZ Limited or ABC Co. Ltd. trading as MNO Co. Limited.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

D'après l'exemple susmentionné, toutes les marques démontrant ABC Co. Ltd. (dans le nom de société comme titulaire) seront liées, qu'elles exercent ou non leurs activités commerciales sous une autre dénomination, c'est-à-dire ABC Co. Ltd., faisant affaires sous le nom de XYZ Limited ou ABC Co. Ltd., exerçant ses activités sous le nom de MNO Co. Limited.

206.03 Address Of Applicant
- (S. 29(g))

The applicant in each case must furnish an address to which correspondence can be directed, which is usually the business address. (See S. 29(g)). If an individual does not have a business address the address of his place of residence will suffice. Where there are two or more applicants for one registration and no one single place of business then separate addresses for each applicant must be supplied. Residence addresses are acceptable where it is not possible to supply business addresses. If the applicant has no office or place of business in Canada, he must give the address of his principal office or place of business abroad as well as the name and address of the person or firm named as his representative for service. The latter is simply any person in Canada appointed by the

206.03 Adresse Du Requérant- (Art.
29(g))

Le requérant doit dans chaque cas fournir une adresse où le courrier concernant sa demande ou son enregistrement peut être envoyé. Cette adresse est habituellement l'adresse de son bureau d'affaires [voir article 29(g)]. Lorsque le requérant n'a pas de bureau d'affaires l'adresse de son domicile suffit. Lorsqu'il y a au moins deux requérants pour un même enregistrement de marque de commerce, il faut fournir deux adresses distinctes pouvant être également l'adresse du domicile lorsqu'il est impossible de donner l'adresse des bureaux d'affaires. Si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, il doit donner l'adresse de son bureau principal ou siège d'affaires à l'étranger ainsi que le nom et l'adresse, au Canada, d'une

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 206.04	Page 16	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION				

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

trade mark owner to receive and transmit any notice in respect of the application or registration and upon whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served, with the same effect as if they had been given to or served upon the applicant or registrant. The business address should be the full post office address, setting out the streets, street numbers, postal codes and the like. (See also S. 37(3)(b); S. 40(1)(a) and S. 41(1)).

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

personne ou d'une société qui lui sert de représentant. Il peut s'agir d'une personne ou d'une société nommée par le propriétaire de la marque de commerce et chargée de recevoir et de faire parvenir tout avis concernant la demande ou l'enregistrement, à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet qui si elle avait été signifiée au requérant ou au titulaire de l'enregistrement lui-même. L'adresse du bureau d'affaires doit être l'adresse postale complète y compris le nom de la rue, le numéro du domicile ou du bureau, le code postal ainsi que toute autre indication utile. [Voir aussi les articles 37(3)(b) et 40(1)(a), et l'article 41(1)].

206.04 Signature Of The Applicant

All applications for registration of trade marks must be properly signed by the applicant or his trade mark agent.

The examiner will question any discrepancy between the name of the applicant as set out in the application or shown in the corporate seal and the signature on the application, and must be fully satisfied on this account before proceeding.

An application by a partnership may be signed by one of the partners. If the partnership comprises general and limited partners the application shall be executed by a partner who can

206.04 Signature Du Requérant

Toutes les demandes d'enregistrement de marques de commerce doivent être dûment signées par le requérant ou par son agent.

L'examinateur demandera des précisions sur toute différence qui existe entre le nom du requérant mentionné dans la demande ou figurant sur le sceau corporatif, et la signature apposée sur la demande; il doit être entièrement satisfait des réponses obtenues avant d'aller plus loin.

Dans le cas d'une société en nom collectif la demande peut être signée par un seul des associés. Si la société comprend des associés ordinaires et des commanditaires, la



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

bind the partnership. An application by a corporation should be signed by an officer of the corporation authorized to sign on its behalf and the title of the signing officer should be given, although failure to indicate his title would not be regarded as a defect in the application.

The signature of each of the parties in a joint venture must be affixed to the application unless it is signed by their trade mark agent.

**206.05 Description Of Wares Or
Services - Ordinary Commercial
Terms - (S. 29(a))**

Section 29(a) of the Trade Marks Act clearly states that an application must contain "a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used". Where there are no ordinary commercial terms to identify the wares to be associated with his mark, the applicant will use his common sense to briefly and accurately describe them as to their composition and function. Naming specific wares or services is not intended as a requirement to enumerate or list items as in a catalogue. Commercial terms may adequately identify several items of wares or services which are simply closely related or which possess similar characteristics, as in the following examples: ladies' lingerie,

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

demande doit porter la signature d'un associé habilité à commanditaires, la demande doit porter la signature d'un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une corporation doit être signée pas un responsable de la corporation dûment autorisé et porter le titre de cette personne, quoique l'omission d'indiquer ce titre ne constituerait pas un motif pour s'objecter à la demande.

Les signatures de chacun des membres d'une entreprise doivent être apposées sur la demande, à moins que leur agent ne la signe.

**206.05 Description Des Marchandises et
Services - Termes Ordinaires Du
Commerce - (Art. 29 a)**

A l'article 29a) de la Loi sur les marques de commerce, il est clairement stipulé qu'une demande doit renfermer "un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou il est projeté de l'employer". Dans le cas où il n'y a pas de "termes ordinaires du commerce" pour identifier les marchandises qui seront reliées à sa marque, le requérant donnera une description brève et précise de leur composition et de leur rôle. Mentionner les marchandises ou services ne signifie la liste de tous les articles comme dans un catalogue. Les termes commerciaux peuvent très bien permettre de préciser la nature de plusieurs marchandises ou services qui sont simplement étroitement liés ou

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

206.0501

Page

18

Effective

3/80

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

drapery hardware, table linen, and computer hardware. Commercial terms which identify items or groups of items only loosely related and/or characteristically dissimilar are by reason of their broadness not suitable for naming specific wares. For example, "women's clothing" is an unacceptable classification, encompassing a large and not always consistent assortment of clothing items; "women's lingerie" however is acceptable because it designates a more or less well-defined collection of female clothing. In every case the examiner must be particularly concerned with the manner in which the wares or services have been described and will request additional information if there is any confusion concerning their description or the manner in which they are to be used.

qui ont des caractéristiques semblables, comme dans les exemples suivants: lingerie féminine, accessoires pour tentures, linge de table et matériel informatique. Les termes commerciaux désignant des articles ou des groupes d'articles qui ne sont que vaguement liés ou dont les caractéristiques sont différentes, ne conviennent pas en raison de leur sens trop général pour nommer des marchandises précises. Par exemple, "vêtements de femmes" est une appellation trop générale parce qu'elle peut s'appliquer à une grande variété de vêtements qui sont parfois différents; l'expression "lingerie féminine" en revanche peut être acceptée parce qu'elle désigne un ensemble plus ou moins bien défini de vêtements pour femmes. L'examinateur doit spécialement se préoccuper de la manière dont les marchandises ou services sont décrits et il demandera des renseignements supplémentaires, advenant toute confusion au sujet de leur description ou de la façon dont ils doivent être utilisés.

206.0501 General Classes Of Wares & Services (S. 29(b), (c) & (d))

Wares or services must be grouped into general classes when the application is applied for in relation to wares or services not falling within one general class. Applications based on proposed use do not require breaking down the wares or services into general classes. Pursuant to sections 29(b), (c) and (d) a date of use or making known is

206.0501 Catégories Générales De Marchandises Et De Services (Art. 29 b), c) et d))

Au moment de préparer la demande, il faut regrouper par catégories générales, sur la formule, les marchandises ou services qui appartiennent à plus d'une catégorie. Par contre, il n'est pas nécessaire de le faire dans le cas d'un usage projeté. Conformément à l'article 29 b), c) et d), il faut inscrire la date à laquelle a été employée ou révélée

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

206.0501

Page

19

Effective

3/80

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

required with each of the general classes of wares or services described in the application. Unlike other countries Canada does not follow a formal classification system for grouping wares or services or identifying them for registration by a classification number (as for example, in the U.S.). Instead, the applicant who is seeking to register his mark puts the specific wares or services to be associated with it into general classes. Sources such as the Canadian Trade Index and the International Classification of Goods and Services can be used as aids in determining classes for grouping wares or services but are by no means definitive guides. The examiner will be guided by the principle that the general classes may include groups of specific wares:

a) which have common descriptive properties, or which can be described by ordinarily used class names;

e.g. PAINTS AND PRESERVATIVES:
paints, primers, wood preservatives, paint strippers,

e.g. ELECTRONIC HOME ENTERTAINMENT PRODUCTS:
radios, television apparatus, stereo units, tape recorders,

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

chacune des catégories générales de marchandises ou de services décrits dans la demande. Le Canada, contrairement à d'autres pays, n'a pas de système de classification établi pour grouper par catégorie les marchandises ou les services ou pour attribuer un numéro de classification aux fins de l'enregistrement (comme par exemple, aux Etats-Unis). À la place, le requérant qui désire faire enregistrer sa marque doit grouper en catégories générales les marchandises et les services reliés à la marque de commerce. On peu utiliser des sources de documentation comme le Canadian Trade Index (l'index commercial canadien) et la Classification internationale des produits et services pour déterminer les catégories de marchandises et de services, mais ces sources de référence ne sont utilisées qu'à titre de renseignement. L'examinateur se fondera sur le principe que les catégories générales renferment des groupes de marchandises précises:

a) qui ont des propriétés communes ou qui peuvent être décrites par des noms de catégories courants comme,

par ex. PEINTURES ET PRÉSERVATIFS:
peintures, apprêts,
préservatifs à bois,
décapants,

par ex. PRODUITS ELECTRONIQUES
POUR LE DIVERTISSEMENT A DOMICILE
appareils radios,
téléviseurs, chaînes stéréophoniques,
magnétophones,

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 206.0501	Page 20	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

or,

b) which are closely related in character or function;

e.g. COSMETICS: face and body powders, nail polishes, lipsticks, rouges, perfumes, foundation creams

e.g. TOILET PREPARATIONS: personal deodorants, toothpaste, shampoo, foot lotions, hand creams,

or,

c) which may be found in the same areas or departments of retail outlets;

e.g. CLEANING PREPARATIONS: household cleansers, detergents, laundry preparations, furniture waxes, toilet bowl cleaners, window cleaners;

e.g. EXTERMINATING PRODUCTS: insect repellants, insecticides, germicides, rodenticides, mousetraps.

ou

b) qui sont étroitement liés par leur nature ou leur fonction comme,

par ex. COSMÉTIQUES: poudres pour le visage ou le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, parfums, fonds de teint

par ex. PRÉPARATIONS DE TOILETTE: désodorisants corporels, dentifrices shampoings, lotions pour les pieds, crèmes à mains,

ou

c) qui peuvent être réunis dans un même rayon ou comptoir d'un magasin comme,

par ex. NETTOYEURS: nettoyeurs pour la maison, détergents, produits pour le blanchissage, cires à meubles, nettoyeurs pour la cuvette de toilette, nettoyeurs pour les fenêtres;

par ex. PRODUITS SERVANT A L'EXTERMINATION: insectifuges, insecticides, germicides, rodenticides, souricières.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

If services are involved, the same guidelines must be applied; "Financial Services" for example, might be used and would encompass an unspecified class of services related to banking, mortgages, trust funds, the selling of stocks and bonds and related counselling activities. The specific wares or services falling within the general class must be clearly identified. (see Rule 15, form 1, note (g)) Registration of a trade mark does not limit the number of wares or services with which it may be associated, so that one application could name several groups of specific wares or services falling within a plurality of classes. If the examiner feels that any of the goods do not belong in the general class(es) in which they have been placed he must notify the applicant, so that they can be either (a) grouped with other goods or (b) grouped as a separate general class. (see Appendix in Ref. 521 for list of wares Acceptable/Unacceptable and acceptable services)

An applicant who only proposes use of his trade mark in Canada or who bases his right to registration on use and registration abroad is not required to segregate wares or services according to general class, since no rights based on date of use have as yet been acquired in Canada. Whatever the circumstances the requirement to name specific wares or services remains. (See Appendix in Ref. 521 for lists of wares Acceptable/Unacceptable and acceptable services.)

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

Les mêmes lignes directrices s'appliquent aux services; par exemple, l'expression "services financiers" pourrait être utilisée et engloberait une catégorie de services indéterminés se rapportant aux opérations bancaires, aux hypothèques, aux fonds en fiducie, à la vente d'actions et d'obligations et aux services de spécialistes de ces domaines. Les marchandises et services d'une même catégorie doivent être clairement précisés. (Voir Règle 15, Formule 1, note (g)) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet de limiter le nombre de marchandises ou de services associés à cette marque. Ainsi une demande peut contenir plusieurs groupes de marchandises et de services précis appartenant à un grand nombre de catégories. Si l'examinateur est d'avis que des produits n'appartiennent pas aux catégories générales auxquelles ils sont associés, il doit en aviser le requérant afin que les produits puissent être groupés avec d'autres marchandises ou réunis pour former une catégorie générale distincte. (Voir Réf. 521 à l'Annexe pour connaître les listes des marchandises acceptables et inacceptables et des services acceptables.)

Un requérant qui a seulement l'intention d'utiliser sa marque de commerce au Canada ou dont le droit à l'enregistrement est fondé sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger n'est pas tenu de séparer les marchandises et les services en catégories générales, étant donné qu'aucun droit fondé sur la date d'emploi n'a encore été acquis au Canada. Dans tous les cas, le requérant est tenu d'énumérer les marchandises et les services précis. (Voir Réf. 521 à l'Annexe pour connaître les listes de marchandises acceptables et inacceptables et des services acceptables.)

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 206.06	Page 22	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**206.06 Naming Date Of First Use
(S. 29(b) or S. 29(c))**

Consistency in the classification and grouping of wares and services into classes is extremely important as regards the date of first use of those goods. When an applicant seeks to register a trade mark that is in use in Canada or which has been made known it is to his advantage to set down the earliest date of use or making known in association with the wares or services falling within each general class. Adhering to this practise has its advantages, since an applicant may at any time and in accordance with S. 40(1)(c) extend the statement of wares or services and, as long as it is for wares or services of the same general class, may claim the date of first use as specified for the general class in the initial registration. (Refer to Rule 36(e) and also Sections 208.0102 and 208.0202 of the Manual for details).

206.0601 Use Of A Trade Mark

The naming and grouping of the wares or services must also be examined in light of the manner in which the trade mark is to be used. The concept of use is important under the Trade Marks Act, in order to establish a person's right to registration of a trade mark and to ensure maintenance of that

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

**206.06 Date du Premier Emploi
(Art. 29(b) ou 29(c))**

Il est extrêmement important d'utiliser toujours la même méthode pour classer et grouper les marchandises et les services par catégorie en ce qui concerne la date de premier emploi de ces produits. Lorsqu'un requérant désire enregistrer une marque de commerce qui est employée au Canada ou qui a été révélée, il a intérêt à inscrire la date à laquelle il a effectivement commencé à l'employer ou la date à laquelle la marque a été révélée en liaison avec les marchandises ou les services, pour chaque catégorie générale. Cette pratique présente des avantages, car un requérant peut, en tout temps, et ce conformément à l'article 40(1)(c), ajouter, des marchandises ou des services à la catégorie de marchandises et de services déclarée initialement et, en autant que ces des marchandises ou services soient de la même catégorie, il peut faire état de la date du premier emploi de la marque de commerce précisée dans l'enregistrement initial. (Voir la Règle 36(e) et les sections 208.0102 et 208.0202 du Manuel pour plus de détails.)

206.0601 Emploi D'Une Marque de commerce

L'énumération et le groupement par catégorie des marchandises ou des services doivent aussi être étudiés en fonction de l'emploi qui sera fait de la marque. Aux termes de la Loi sur les marques de commerce, le principe de l'emploi auquel la marque est destinée est important afin d'établir le droit du requérant à

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

206.0601

Page

23

Effective

3/80

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

registration once obtained - (e.g. S. 18(1)(c) and S. 44).

Section 2 defines "use" in relation to a trade mark to mean "any use that by Section 4 is deemed to be a use in association with wares or services".

Section 4(1) defines "use" of a trade mark in association with wares. Subsection 4(2) provides that a trade mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of such services.

Where wares, services, or wares and services are stated to be used in association with a trade mark, the examiner may, upon examining the application and material filed, be led to the inference that the mark is not actually being used as a trade mark or is being used as a trade mark but not as stated in the application. If, for example, an applicant files an application for a trade mark based upon use in association with the wares "rakes" and for the services of promoting the sale of such rakes, the examiner should question whether the applicant is in the business of offering advertising services to the public. If not, then the application should be amended to delete the services since advertising of one's own wares in the normal course of trade does not constitute trade mark use in association with services.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

l'enregistrement d'une marque de commerce et de s'assurer que ce droit est maintenu par la suite. (Voir l'article 18(1)(c) et l'article 44 de la Loi).

Selon l'article 2 de la Loi, le mot "emploi" ou "usage" à l'égard d'une marque de commerce signifie "tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou des services".

Selon l'article 4(1) de la Loi, la marque de commerce est "employée" en liaison avec les marchandises alors que dans le paragraphe 4(2), elle est censée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

Lorsque des marchandises, de services ou les deux sont déclarés être employés en liaison avec une marque de commerce, l'examinateur peut, après avoir étudié la demande et les pièces déposées, en venir à penser que cette marque n'est pas employée comme marque de commerce ou que si elle l'est, ce n'est pas de la façon déclarée dans la demande. Si, par exemple, un requérant dépose une demande pour une marque de commerce utilisée en liaison avec les marchandises "rateaux" et pour des services de promotion en rapport avec la vente de ces rateaux, l'examinateur doit chercher à savoir si le requérant a comme commerce d'offrir des services de publicité au public. Sinon, la demande devrait être modifiée de façon à rayer les services puisqu'annoncer ses propres marchandises est reconnu comme une pratique normale du commerce et ne constitue pas l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services.



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

In the same manner, where a trade mark appears on wares which are merely incidental to the performance of a service the claim of use of the mark in association with wares should be questioned. For example, an application may be filed for use of a trade mark in association with restaurant services. If the same application contains a statement of use of the mark applied for in relation to menus and serviettes, the examiner should inquire if the applicant intends to sell menus and serviettes in the normal course of trade in association with the mark applied for. If the applicant is not offering the wares for sale in the normal course of trade, the claim of use of the mark in association with wares should be questioned.

206.07 Applicant's Statement Of Claim
Of Entitlement (Paragraph 10 of
Form 1) (S. 29(1))

The final consideration before proceeding to the actual search of the indexes and examination of the mark itself, is whether or not the applicant is satisfied "that he is entitled to use the mark in Canada in association with the wares or services described in the application". This can be looked at as a type of contract between the applicant and the public, establishing that all information and

De même l'emploi d'une marque de commerce pour des marchandises qui sont seulement accessoires au service rendu ne devrait pas être accepté comme étant un emploi en liaison avec des marchandises. Si par exemple, une demande est produite en vue d'employer une marque en liaison avec des services de restauration et qu'elle contienne aussi une déclaration à l'effet que cette marque est employée en liaison avec des menus et serviettes de table, l'examinateur doit demander si le requérant a l'intention de vendre ces marchandises dans la pratique normale du commerce en liaison avec la marque qu'il veut enregistrer. Si tel n'est pas le cas, il faut contester l'emploi de cette marque en liaison avec ces marchandises.

206.07 Déclaration Du Requérant Sur
Son Droit A L'Emploi De La
Marque (paragraphe 10 de la
formule 1 (Art. 29 (1)))

La dernière étape avant de procéder à la recherche dans les index et à l'examen de la marque elle-même, consiste à déterminer si le requérant est convaincu ou non de son "droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou les services dont la description est donnée dans la demande". Il s'agit en quelque sorte d'un contrat entre le requérant et le



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

supporting evidence, including revisions or additions of same, have been submitted in good faith, and that the application as it stands, is approved by the applicant. Assuming that everything is in order, the applicant or his agent affixes his signature. The examiner can then proceed with the examination of the mark and the search of the indexes.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

public qui établit que tous les renseignements et les documents à l'appui, y compris les corrections et les modifications apportées aux renseignements, sont donnée de bonne foi et que la demande ainsi remplie a reçu l'approbation du requérant. En supposant que tout est en bonne et due forme, le requérant ou son agent appose sa signature, et l'examinateur peut alors procéder à l'examen de la marque et à la recherche dans les index.

207 Content Appearing In Some Applications

207.01 Predecessor In Title
(S. 29(b)(c)(d); Rule 15,
Paragraph 4 of Forms)

In order to establish a date of use of a trade mark in Canada prior to the actual use by the applicant, the applicant must provide a list of all predecessors in title covering the time from the date of first use to the present.

207.02 Drawings (S. 29(h) and
R. 32(1) & (3))

S. 29 An applicant for the registration of a trade mark shall file with the Registrar an application containing

(h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade mark and such number of accurate representations of the trade mark as may be prescribed.

207 Indications Figurant Dans Certaines Demandes

207.01 Prédécesseur En Titre (Art. 29
(b) (c) (d): Règle 15;
paragraphe 4 des formules)

En vue d'établir une date d'emploi au Canada d'une marque de commerce antérieure à la date d'emploi par le requérant, celui-ci doit fournir une liste de tous ses prédécesseurs en titre, couvrant la période entre la date de premier emploi jusqu'à présent.

207.02 Dessins (Art. 29 (h) et Règle
32(1) et (3))

Art. 29 Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce doit produire au bureau du registraire une demande renfermant

h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de ladite marque.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

If a trade mark is presented for registration in other than capital letters or block letters throughout, drawings and specimens are required.

Drawings however, will be required of design or composite marks in the following instances:

1. when the mark is a word composed of any lower case letters;

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

Si une marque de commerce est présentée autrement qu'en majuscules ou hauts de casse, des dessins et spécimens sont requis.

Il faudra toutefois, ajouter un dessin à sa demande lorsqu'il s'agit de marques qui se présentent sous la forme d'un graphisme ou d'un assemblage original, comme dans les cas suivants:

1. lorsque la marque est un mot formé de lettres minuscules;



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

2. when the word(s) appear in any special arrangement other than on horizontal lines;
3. when a claim to specific colour or colours is made in respect of the whole or part of the word(s).

All word marks must be typed on the application form in upper case letters with no space left between the letters of each word, unless of course that is a feature of the mark.

207.0201 Form, Size, & Number

When drawings are required four must be submitted. One is for the use of the indexer when preparing the index cards; one stays with the examiner for his use when conducting a trade marks search in the indexes; one is used by the publications section when setting out particulars of the trade mark for advertisement in the Trade Marks Journal and the fourth one is kept on file.

Each drawing must be of a size which does not exceed $2\frac{3}{4}$ " x $2\frac{3}{4}$ ". The paper on which they appear should be white to ensure satisfactory reproduction and of a lasting quality so that it will withstand usage. The

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

2. lorsque la disposition du ou des mots présentés diffère de la présentation horizontale habituelle;
3. lorsque le requérant revendique une (des) couleur(s) spécifique(s) pour une partie ou la totalité du (des) mot(s).

Toutes les marques formées de mots doivent être dactylographiées sur la formule de demande, en lettre majuscules, et il ne faut laisser aucun espace entre les lettres de chaque mot à moins que ce ne soit une particularité de la marque.

207.0201 Format, Dimensions Et
Quantité

Lorsque des dessins sont exigés, il faut en présenter quatre exemplaires. Un pour le responsable des index qui prépare les cartes pertinentes; un pour l'examinateur, afin qu'il puisse l'utiliser dans sa recherche sur les marques de commerce dans les index; un pour la Section de publications, lorsqu'elle établit les caractéristiques de la marque de commerce en vue de la publication dans le Journal des marques de commerce; et, enfin le dernier pour les dossiers.

Chaque dessin ne doit pas excéder plus de $2\frac{3}{4}$ pouces sur $2\frac{3}{4}$ pouces. Les dessins doivent être présentés sur une feuille blanche afin qu'ils puissent être clairement reproduits dans le Journal, et de



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

size is limited so as to meet the space requirements for reproduction in the Journal.

The drawings may be made in pen and ink by way of photolithographic process, photographic negative or any other means by which clear black and white reproductions can be obtained. (Rule 32(1)). Lines and edge definitions should be firm and sharp, and filled areas should be in solid black except where lines are used to indicate colour.

The drawing is a representation of the essential constituents of the trade mark and therefore should not be enclosed in a rectangle or circle or the like unless these are features of the mark as used or proposed for use. Neither should the words "Trade Mark", "Trade Mark Pending", "Trade Mark Registered", in full, or in abbreviated form, or the "R" symbol enclosed in a circle appear on the drawing. Matter which may be associated with trade marks on the packages or containers in which wares are offered for sale, but which is not a component element of the mark, shall not appear on the drawing.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

bonne qualité, afin qu'ils résistent au traitement auquel ils seront soumis. Les dimensions sont limitées afin de répondre aux exigences concernant l'espace réservé à chaque dessin dans le Journal.

Les dessins peuvent être tracés à la plume et à l'encre, à l'aide d'un procédé de photolithographie, d'un négatif de photographie, ou d'un autre moyen permettant d'obtenir des reproductions claires en noir et blanc. (Règle 32 (1)). Les lignes et les contours doivent être tracés de façon claire et précise, et les espaces remplis doivent être tout en noir, sauf dans les cas où l'on se sert de lignes pour indiquer la couleur.

Le dessin représente les principaux éléments de la marque de commerce et par conséquent il ne doit pas être encadré dans un rectangle, un cercle ou une autre figure, à moins que cela ne fasse partie intégrante de la marque telle qu'employée ou projetée d'être employée. Les appellations "marque de commerce", "marque de commerce en instance" et "marque déposée" ne doivent pas figurer sur le dessin au long ou sous une forme abrégée. Il en va de même pour le symbole "R" entouré d'un cercle. Les indications qui ont un rapport quelconque avec les marques de commerce représentées sur les emballages ou les contenants dans lesquels des produits sont vendus mais qui ne constituent pas des éléments essentiels de la marque de commerce ne doivent pas figurer sur le dessin.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM207.0202 Colour - Lining Drawings
For

Where colour is an integral part of the trade mark for which protection is sought, the applicant should so indicate by describing the colour(s) claims and, if such description is not clear, by lining the drawing for colour in accordance with the colour chart shown in the Trade Marks Rules (Rule 32(3)). Stippling, light and heavy lining, shades of grey, or anything of the like which may appear on the drawing will not be regarded as possible colour features of a trade mark by the examiner.

207.0203 Colour - Word Description

If the application contains a colour description which is readily visualized and clear the examiner will not require lined drawings.

Example 1: The upper band is yellow
The central band is green
The lower band is red.

Example 2: The letters are blue on a white background.
The lower panel is red with the leaf in white.

If, however, the application contains a colour description which is not readily visualized, as in the following example, the examiner requires that lined drawings be furnished.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE207.0202 Lignes Indiquant La
Couleur Sur Les Dessins

Si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce que le requérant veut faire enregistrer, il devrait donner une description de la ou des couleurs réclamée(s) et, si cette description n'est pas claire, soumettre un dessin ligné quant aux couleurs en conformité au tableau des couleurs qui figure dans les Règles sur les marques de commerce (Règle 32(3)). Les pointillés, les lignes minces ou épaisses, les nuances de gris ou tout détail semblable qui serait représenté sur le dessin ne seront pas considérés par l'examinateur comme une revendication de couleur possible pour la marque de commerce.

207.0203 Description De La Couleur

Si la description de la couleur dans la demande est claire et facilement imaginable, le registraire n'exigera pas de dessin ligné.

Exemple 1: Bande supérieure jaune.
Bande centrale verte.
Bande inférieure rouge.

Exemple 2: Lettres bleues sur fond blanc.
Partie inférieure rouge avec feuille blanche.

Si toutefois, la description de la couleur donnée dans la demande n'est pas claire, (voir l'exemple qui suit), l'examinateur exigera que le requérant produise un dessin ligné.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

Example: The colour description reads:
 The leaves and border are green.
 The flowers and ribbon are pink, yellow and mauve.

If the drawings furnished with the application are lined and the application contains no reference to a colour claim the examiner will enquire as to the purpose of the lining on the drawing - i.e. is colour a feature of the trade mark? The applicant's response to that question would be a statement to the effect that:

1. "The drawing is lined for the colour(s) (specify colour)"

This is understood to be a claim to colour as an integral part of the trade mark, and therefore will be included in the particulars of the application when advertised, and of the registration.

OR

2. "The drawing is lined for colour but colour is not a feature of the mark".

Exemple: Feuilles et bordure de couleur verte.
 Fleurs et ruban rose, jaune et mauve.

Si le dessin présenté avec la demande est ligné et qu'il n'est aucune mention de revendication de la couleur dans la demande, l'examinateur se renseignera afin de savoir pour quelles raisons le dessin est ligné. Il demandera si la couleur est une caractéristique de la marque de commerce. La réponse du requérant à cette question sera une déclaration à l'effet que:

1. Le dessin est ligné pour la (les) couleur(s) (préciser la couleur).

Cette déclaration confirme que la (les) couleur(s) est (sont) revendiquée(s) comme une caractéristique de la marque de commerce. Elle sera par conséquent comprise dans les renseignements concernant la demande lorsqu'elle sera annoncée et dans l'enregistrement.

OU

2. "Le dessin ligné représente une couleur mais cette dernière n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce."



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

This statement will be included in the advertisement particulars of the application and in the registration, since it informs that colour is not an integral part of the mark.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

Cette déclaration sera comprise dans les renseignements qui seront publiés concernant la demande et dans l'enregistrement de la marque de commerce, puisqu'elle précise que la couleur n'est pas une partie intégrante de la marque.

or

3. "The lining is a feature of the mark but does not indicate colour".

ou

3. "Les lignes sont une caractéristique de la marque mais ne représentent pas une couleur."

or

4. "The lining is used to indicate shading but colour is not a feature of the mark".

ou

4. "Les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce".

The latter statements will also be included in advertisement and registration particulars since they serve to inform as to the purpose of lining.

Ces dernières précisions seront aussi ajoutées aux indications publiées et à l'enregistrement puisqu'elles précisent la raison pour laquelle le dessin est ligné.

207.03 Specimens - (R. 33(1)(2) & (3))

Specimens of trade marks are valuable aids in the examination process and fulfill a twofold function: the specimens show the examiner how the mark appears in the marketplace, and the information provided on actual labels, packages, displays and the like helps the examiner to more clearly understand the nature of the wares or services associated with the trade mark. It is

207.03 Spécimens- (R. 33(1)(2) et (3))

Les spécimens de marques de commerce constituent une aide précieuse au cours de l'examen et jouent un double rôle. Ils montrent à l'examinateur la manière dont la marque est présentée sur le marché, et les renseignements figurant sur les étiquettes, les emballages ou les étagères réels permettent à l'examinateur de mieux comprendre la nature des marchandises ou des



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

the examiner's responsibility to ensure that the specimens are furnished in all cases where required by statute and that they are actual labels, containers etc. or reasonable facsimilies of same. If there is any discrepancy between the trade mark as applied for and any of the specimens submitted the examiner must question the applicant before proceeding.

When specimens are required, three should be included, and they should be flat and of a size not greater than 8" by 13" so that they can be placed in the relative file. Where actual labels, containers or displays showing the trade mark as used cannot be sent because of size or material limitations, photographs of the wares, labels, containers etc. will suffice. (See R. 33(1) and (2)). Specimens which do not comply with subsection 1 or 2 must be judged as to their appropriateness by the Registrar, and may include specimens in the form of stampings, dies, invoices, or mailing labels, as long as they show the trade mark as used. (R. 33(3))

Applicants should not send valuable items or containers such as aerosol spray cans, the former because they risk being damaged or lost, the latter because they are dangerous if

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

services reliés à la marque de commerce. Il incombe à l'examinateur de s'assurer que des spécimens sont fournis dans tous les cas prévus par la Loi et qu'il s'agit de véritables étiquettes, contenants, etc; à défaut de ceux-ci, des fac-similés pourront être acceptés. L'examinateur se renseignera auprès du requérant au sujet de toute différence qui existe entre la marque de commerce qui fait l'objet de la demande et les spécimens présenté, avant de donner suite à la demande.

Il faut présenter trois spécimens de la marque de commerce, dans le cas où ils sont exigés. Ces derniers doivent être disposés à plat et ne pas excéder 8 pouces sur 13 pouces, afin de pouvoir être conservés au dossier. Si les étiquettes, contenants, ou étalages réels de la marque de commerce telle qu'employée ne peuvent être envoyés en raison de limites imposées concernant les dimensions et le matériel, des photographies seront acceptées. (Voir Règle 33 (1) et (2)). Quant aux spécimens qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1 et 2, il appartiendra au registraire de décider s'ils sont acceptable. Ces spécimens pourront être présentés sous la forme d'estampes, de matrices, de factures ou d'étiquettes-adresse, pourvu qu'ils montrent la marque de commerce telle qu'elle est employée. (Règle 33(3)).

Les requérants ne devraient pas envoyer d'articles de valeur ou des contenants comme des vaporisateurs; les premiers risquent d'être endommagés ou perdus et les autres

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

207.04

Page

33

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

punctured or exposed to heat. Specimens that are submitted to show trade mark use in association with services may be in the form of business cards or may be shown on letterhead. An applicant may also submit a flyer or an invoice as long as it shows the mark as used in association with the services; in certain instances either would be acceptable to show use in association with wares.

Specimens of use of proposed marks need only be filed at the time the applicant submits a declaration of use of the mark.

207.04 Disclaimers - (S. 34, R. 15,
Forms, Paragraph 3)

When a certain portion or portions of a trade mark are themselves not registrable, disclaimer clauses may often be inserted as amendments on applications for registration if not already entered at the time of filing. They will be entered in paragraph 3 of the form, immediately below the paragraph in which the trade mark is described. This provision, as set out in S. 34 of the Trade Marks Act, allows for some flexibility in the choice of material to be used in a trade mark, but requires the applicant to "disclaim the right to the exclusive use apart from the trade mark of such portion of the trade mark as is not independently registrable...." (See section 409 in the Manual for a more thorough treatment of "Disclaimers").

peuvent être nocifs s'ils sont perforés ou exposés à la chaleur. Des cartes d'affaire ou en-têtes de lettres sont acceptable lorsque des spécimens de marque de commerce en liaison avec des services sont exigés. Un requérant peut aussi présenter une circulaire ou une facture pourvu que ces articles portent la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les produits.

En ce qui concerne les marques de commerce dont l'emploi est projeté au Canada, les spécimens ne sont exigibles qu'au moment où la déclaration relative à l'emploi est produite.

207.04 Désistement (Art. 34, R. 15,
paragraphe 3 des formules)

Lorsqu'un ou plusieurs éléments de la marque de commerce ne peuvent être enregistrés tels quels, il est souvent possible d'ajouter des clauses de désistement modifiant les demandes d'enregistrement, si cela n'a pas été fait au moment du dépôt. Ces clauses seront inscrites au troisième paragraphe de la formule, immédiatement après le paragraphe dans lequel la marque de commerce est décrite. Aux termes de l'article 34 de la Loi sur les marques de commerce, cette disposition permet une certaine latitude dans le choix du matériau qui sera utilisé dans une marque de commerce, par contre le requérant doit "se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enrégistrable..." Se reporter à la section 409 du Manuel pour une étude plus approfondie des désistements.)

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208

Page

34

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM****EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**208 Contents Of Specific
Applications208. Contenu Des Demandes208.01 Applications Based On Use In
Canada (S. 29(b), R. 15,
Form 1)208.01 Demande D'Enregistrement D'Une
Marque De Commerce Employée Au
Canada (Art. 29 (b), R. 15,
formule 1)

Under the provisions of S. 29(b) an applicant may submit an application to register his trade mark if it has been used in Canada in association with the wares or services specified and as long as he can provide a date of first use.

En vertu de l'article 29 (b), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement pour sa marque de commerce si elle a été employée au Canada en liaison avec les marchandises ou les services décrits dans la demande, pourvu qu'il puisse donner la date de premier emploi.

208.0101 Type of Mark208.0101 Genre de marque de
commerce.

Trade marks which are used for the purpose of distinguishing wares or services of one person from the wares or services produced by others are ordinary trade marks and are the marks most frequently named on applications to register. These marks generally appear on the wares or their packages and may comprise words or designs or a combination of words and designs. A word mark describes any trade mark made up of words, letters, numerals or a combination of them presented in ordinary block letters on the application form (e.g. a Slogan). Design marks, on the other hand, are not made up of a word or words only and may include representations of objects, or figures or combinations of objects and/or figures and words,

Les marques de commerce destinées à distinguer les marchandises ou les services d'un particulier des marchandises ou des services d'autres fabricants sont des marques de commerce ordinaires et les demandes dirigées à ce genre de marques sont les plus fréquentes. Ces marques sont exposées habituellement sur les marchandises ou sur leur contenants et peuvent être formées de mots ou de dessins ou d'une combinaison de mots et de dessins. Toute marque de commerce constituée de mots, de lettres, de chiffres ou d'une combinaison de ces éléments présentés en caractères ordinaires d'imprimerie sur la formule de demande d'enregistrement (un slogan, par exemple) est censée être une marque

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0102

Page

35

Effective

12/81

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

numerals or letters in special form, colour or arrangements (e.g. a Logo).

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

nominale. Par contre les marques figuratives ne comprennent pas seulement un ou plusieurs mots et peuvent représenter des objets, des graphiques ou ces deux éléments, ainsi que des mots, des chiffres ou des lettres ayant une forme, une couleur ou une présentation particulière comme par exemple, un symbole graphique.

208.0102 Naming Date of First Use208.0102 Déclaration concernant la date de premier emploi de la marque de commerce

In order to identify dates of first use it is not acceptable for the applicant to employ an expression such as "on or about", since it is simply not precise enough. The reason for requesting exact dates is very obvious in situations in which two or more trade marks which were the subjects of applications based on use or making known in Canada are found to be confusing, thus necessitating a determination as to the person entitled to registration - (S. 16). The following prepositions or prepositional phrases are acceptable when used in association with dates: "since," "since before", "since at least", "since as early as", and "since at least as early as". When naming a date of first use it is in the applicant's own interest to be as specific as possible - e.g. naming the day of the month, as well as the year. The following sets out the minimum date particulars required according to the time of filing:

Filed in current month

- name the day, month and year

Pour indiquer les dates de premier emploi, le requérant ne peut utiliser des expressions comme "le ou vers le", étant donné que ce ne sont pas des données suffisamment précises. Il faut des dates précises pour le cas où deux ou plusieurs marques de commerce, qui font l'objet de demandes d'enregistrement de marques employées ou révélées au Canada, créent de la confusion. Dans ce cas il faut déterminer quelle personne a droit de faire enregistrer sa marque. (art. 16) Les prépositions ou les locutions prépositives suivantes sont acceptables lorsque le requérant donne une date: "depuis" "depuis avant", "depuis au moins", "depuis déjà", et "depuis déjà au moins". Il est dans l'intérêt du requérant de donner une date de premier emploi aussi précise que possible, en mentionnant le jour du mois, de même que l'année. Voici les renseignements minimum requis à cet égard:

Demande produite dans le mois courant

- indiquer le jour, le mois et l'année



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0103

Page

36

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

Filed in current year but not current month

Demande produite dans l'année courante, mais pas dans le mois courant

- name the month and year

- indiquer le mois et l'année

Filed in any year prior to current year

Demande produite avant l'année courante

- name the year only

- indiquer l'année seulement

When only the month and year are named, the last day of the month will be regarded as the effective date for the purpose of determining entitlement in cases of confusion. When only the year is named, December 31st of that year will be the determining date.

Lorsque seuls le mois et l'année sont indiqués, le dernier jour de mois sera considéré comme la date de premier emploi pour déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement en cas de confusion. Lorsque seule l'année est indiquée, le 31 décembre de cette année sera considéré comme la date déterminante.

208.0103 Drawings and Specimens

See sections 207.02 and 207.03 of the Manual for guidelines on submitting drawings and specimens.

208.0103 Dessins et spécimens

Se reporter aux sections 207.02 et 207.03 du présent chapitre pour des directives concernant la présentation de dessins et de spécimens.

208.02 Applications Based On Making Known In Canada - (S. 29(c), R. 15, Form 2)

A Form 2 application will be submitted when the applicant has not used a trade mark in Canada but has made a trade mark well known in Canada (S. 5) in relation to wares or services, by reason of using the trade mark in association with the wares or services in a Union Country, and by reason of distribution or advertising of the mark in association with the wares or services in Canada.

208.02 Demande D'Enregistrement D'Une Marque de Commerce Révélée Au Canada (Art. 29 (c), R. 15, formule 2)

Un requérant présentera la formule 2 lorsqu'il a fait connaître une marque de commerce au Canada (art.5) en liaison avec des marchandises ou des services, bien qu'il ne l'ait pas employée au pays, parce qu'il l'utilise dans un autre pays de l'Union ou parce qu'il distribue ou annonce sa marque au Canada en liaison avec des marchandises ou des services.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM208.0201 Manner of Making Known In
Canada - (S. 5)

Apart from stating that the mark has been used in a particular Union Country other than Canada in association with the wares or services, the applicant must be specific about the manner of making known of the mark in Canada. One or more of the following statements may be made:

(a) the trade mark has been made known in Canada by reason of the distribution of the wares in association with the trade mark in Canada;

(b) the trade mark has been made known in Canada by reason of the advertising of the wares or services in association with the trade mark in printed publications circulated in Canada in the ordinary course of trade among potential dealers in or users of such wares or services;

(c) the trade mark has been made known in Canada by reason of the advertising of the wares or services in association with the trade mark in radio or television broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of such wares or services.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE208.0201 Manière dont la marque de
commerce est révélée au
Canada (Art. 5)

En plus de produire une déclaration d'utilisation de la marque dans un pays de l'Union autre que le Canada en liaison avec les marchandises ou les services, le requérant doit préciser la manière dont la marque a été présentée au Canada. Il peut produire une ou plusieurs des déclarations suivantes:

(a) la marque de commerce a été présentée au Canada par cause de la distribution au Canada des marchandises en liaison avec la marque;

(b) la marque de commerce a été présentée au Canada par cause de l'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la marque dans des publications distribuées au Canada dans la pratique normale du commerce, à des négociants ou des usagers possibles de ces marchandises ou de ces services;

(c) la marque de commerce a été présentée au Canada par cause de l'annonce des marchandises ou des services en liaison avec la marque à des émissions de radio ou de télévision normalement captées au Canada par des négociants ou des usagers possibles de ces marchandises ou de ces services.

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 208.0202	Page 37.1	Effective 3/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION				

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

208.0202 Naming Date of Making Known

The application must also include a statement about the date of making known, and the applicant must be precise in the manner outlined in the section 208.0102 for applications based on "Use in Canada".

208.0202 Déclaration relative à la date à laquelle la marque de commerce a été révélée

La demande doit aussi contenir une déclaration donnant la date à laquelle la marque de commerce a été révélée, et le requérant doit être précis et respecter les directives mentionnées dans la partie 208.0102 du présent chapitre et qui s'appliquent aux demandes basées sur l'emploi de la marque au Canada.

208.0203 Drawings and Specimens

Drawings and specimens must be submitted if the mark is other than a word mark or if it cannot be set up in block type. (See sections 207.02 and 207.03 in the Manual for specific guidelines.)

208.0203 Dessins et spécimens

Il faut soumettre des dessins et des spécimens dans les cas où la marque de commerce n'est pas une marque nominale ou si elle ne peut être présentée en caractères gras. (Se reporter aux sections 207.02 et 207.03 du présent chapitre pour des directives sur la marche à suivre.)



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**208.03 Applications Based on
Application Or Registration In
Union Country And Use Abroad -
(S. 29(d), R. 15, Form 3)**

**208.0301 Data Appearing in Canadian
Application**

Under the provisions of S. 29(d) an applicant who has applied for or registered his trade mark in another Union country and used it in any country may file to register his mark in Canada. The Canadian application must contain particulars which bear on the corresponding foreign application or registration as follows:

1. The registration date, number or the serial number and the filing date of the application.
2. The country of the Union in which the mark was registered or applied for. (See Section 2 of the Trade Marks Act for a precise meaning of "Country of the Union". See also the list in the appendix at the end of the chapter of member countries of the Union. This list is periodically updated).
3. The country (or countries) in which the trade mark has been used.
4. The "country of origin" of the applicant. See S. 2 for a

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

**208.03 Demande D'Enregistrement D'Une
Marque Déposée et Employée ou
Faisant L'Objet D'une Demande
D'Enregistrement Hors Du Canada
(Art. 29 (d), R. 15, formule
3)**

**208.0301 Renseignements devant
figurer sur la demande
faite au Canada**

Aux termes de l'article 29 (d), un requérant qui a fait une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ou qui l'a fait enregistrer dans un autre pays de l'Union et l'a utilisée dans n'importe quel pays peut produire une demande d'enregistrement au Canada. La demande faite au Canada doit contenir des détails sur la demande d'enregistrement ou l'enregistrement correspondant, à savoir:

1. la date de l'enregistrement, le numéro ou le numéro de série et la date de production de la demande;
2. le pays de l'Union dans lequel la marque a été déposée ou a fait l'objet d'une demande d'enregistrement. (Voir à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce la définition de "pays de l'Union"; voir aussi la liste des pays membres de l'Union mise régulièrement à jour qui figure en annexe à la fin du présent chapitre);
3. le ou les pays dans lesquels la marque de commerce a été utilisée;
4. le "pays d'origine" du requérant; (voir à l'article 2



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

definition of "country of origin".

5. The wares or services in association with which the trade mark has been used in any country in respect of the registration or application for registration.

208.0302 Date

When an application for registration of a mark is based on an application or registration in a Convention Country and use abroad, the critical date to be used in determining the person entitled where there is a confusing or co-pending application, is the date of filing of the application in Canada, (See S. 16(2)), provided the application does not include a convention priority claim.

208.0303 Drawings and Specimens

The same rules are applied, as previously outlined, about the submission of drawings and specimens and depend on whether the trade mark in question is a word, design, or composite mark.

208.0304 Statement of Use -
(S. 29(d))

In the event that the application in Canada is based on an application or registration in a Union Country, and if the trade mark has neither been used nor made known in

la définition de "pays d'origine");

5. les marchandises ou es services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée dans un pays en ce qui concerne l'enregistrement ou la demande d'enregistrement.

208.0302 Date

Dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque fondée sur une marque déposée et employée ou qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans un pays de la Convention, c'est la date de production de la demande au Canada qui permet de déterminer la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque lorsqu'il y a confusion avec une autre marque en instance, (voir l'article 16(2)), pourvu que la demande ne revendique pas une date de production prioritaire.

208.0303 Dessins et spécimens

Comme il a été mentionné précédemment, les mêmes règles régissent la présentation de dessins et de spécimens, selon que la marque de commerce est une marque nominale, une marque figurative ou une combinaison des deux.

208.0304 Déclaration au sujet de
l'emploi (Art. 29 (d))

Si la demande présentée au Canada repose sur une demande d'enregistrement ou un enregistrement effectué dans un pays de l'Union, et si la marque de commerce n'a été ni



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

Canada, the application must provide the name of the Country in which the trade mark has been used by the applicant, in association with each of the general classes of wares or services described in the application.

208.0305 Certificate of
Corresponding
Registration

When a Canadian application is based on an application or a registration in a Union Country, the mark may be examined but may not proceed to advertisement until a certificate of registration is filed in Canada. The applicant must furnish a copy of such registration certified by the Office in which it was made, together with a translation thereof into English or French if it is in any other language. Registration may be obtained in Canada based on use in the United States and registration on the Principal, but not the Supplemental Register. (see file no 409,156)

208.0306 Priority Filing Date -
S. 33

Under the terms of the Convention, an applicant who is a member of a country of the Union (or his successor-in-title) may file an application for registration of his mark in Canada, and may claim as his filing date the date he filed the application in the Union country for the same or substantially the same mark, provided the following conditions are met. This applies only to members of Union countries.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

employée ni révélée au Canada, la demande doit faire état du pays où elle est employée par le requérant, en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou de services précisées.

208.0305 Certificat
d'enregistrement
correspondant

Si la demande présentée au Canada est fondé sur un enregistrement ou une demande faite dans un pays de l'Union, la demande peut faire l'objet d'un examen mais ne peut être annoncée avant qu'un certificat d'enregistrement ne soit produit au Canada. Le requérant doit fournir une copie de cet enregistrement certifiée par le bureau qui l'a émis ainsi qu'une traduction anglaise ou française s'il est rédigé dans une autre langue. L'enregistrement peut être obtenu au Canada en s'appuyant sur l'emploi aux États-Unis et l'enregistrement sur le "Principal Register", mais non sur le "Supplemental Register". (voir dossier no. 409,156)

208.0306 Date de production
prioritaire - Article 33

Selon les termes de la Convention, un requérant d'un pays de l'Union, (ou son successeur en titre), peut présenter une demande d'enregistrement de sa marque au Canada et peut réclamer comme date de production au Canada la date de production de la demande qu'il a fait dans le pays de l'union et ce, pour la même ou sensiblement la même marque, sous réserve de satisfaire aux conditions qui suivent. Cette clause s'applique uniquelement aux requérants des pays de l'Union.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

- a) The priority filing claim must be made at the time the initial application is submitted. The applicant will not be allowed to amend his application after the initial filing by claiming a priority filing date.
- b) The application must provide full particulars of the application made in the Union country which has the earliest filing date, and the filing date must be set down. The Canadian application must be filed within six months of that date; no extension of time is permitted.
- c) The applicant or his predecessor in title who filed the earlier application in the Union Country must have been a citizen or national of or domiciled in or have had a real and effective industrial or commercial establishment in the Union Country at the date of filing of the application.
- d) The applicant must furnish a certified copy of every prior application relied upon and must do so within three months from the date of filing in Canada. The certified copy must be accompanied by a translation into the English or French language if it is in any other language.

N.B.

The time within which the certified copy of the corresponding application must be filed may be extended upon request by the applicant, if the Registrar is satisfied that

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

- a) La revendication prioritaire doit être faite au moment de la présentation de la demande initiale. Le requérant ne sera pas autorisé à modifier sa demande en y ajoutant une date de production prioritaire après la production initiale.
- b) La demande doit contenir tous les détails de la plus ancienne demande faite dans un pays de l'Union, et la date de production doit être inscrite. La demande faite au Canada doit être présentée dans les six mois à compter de cette date; cette période ne peut être prolongée.
- c) Le requérant ou son prédecesseur en titre qui a fait la demande antérieure dans un pays de l'Union devrait, à la date de la demande, être citoyen ou ressortissant du pays de l'Union, ou y être domicilié ou y avoir un établissement industriel ou commercial réel et effectif.
- d) Le requérant doit fournir, dans les trois mois qui suivent la production de sa demande au Canada, une copie certifiée de toute demande antérieure présentée à l'appui. La copie certifiée doit être accompagnée d'une traduction en anglais ou en français si elle est rédigée dans une autre langue.

NOTA

Si le registraire est convaincu que les circonstances le justifient, (voir articles 46(1) et 46(2)), il peut, à la demande du requérant, prolonger le délai prévu pour la



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

circumstances justify it.
(Refer to S. 46(1) and
S. 46(2)).

présentation de la copie
certifiée.

208.04 Applications Based On Proposed
Use In Canada (S. 29(e)),
Rule 15, Form 4)

208.04

Demande D'Enregistrement
D'Une Marque de Commerce
Projetée (Art. 29 (e),
Règle 15, formule 4)

208.0401 Explanation of Proposed
Use Provision

208.0401

Explication de la clause
relative à l'emploi
projeté

Section 29(e) provides for the submission of an application to the Trade Marks Office based on proposed use of a trade mark in Canada. Thus, a person may make application for registration of a trade mark on the basis of intended use in Canada. Actual use of the trade mark in Canada in association with the wares or services applied for must commence after filing of the application but before registration. (S. 39(2))

L'article 29 (e) porte sur la présentation, devant le Bureau des marques de commerce, d'une demande portant que le requérant a l'intention d'employer une marque de commerce au Canada. Ainsi, une personne peut faire une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fondée sur son emploi projeté au Canada mais elle doit l'employer réellement après la production de la demande et avant l'enregistrement en relation avec les marchandises ou services qui font l'objet de la demande. (art. 39(2))

N.B. An applicant will not be permitted to change the basis of his application from reliance on proposed use in Canada to reliance on use and registration abroad either after advertisement or after allowance.

Nota. Un requérant ne sera pas autorisé à changer de type de demande, c'est-à-dire changer pour une demande d'enregistrement fondée sur son emploi et son enregistrement à l'étranger après avoir fait une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté au Canada, que ce soit après l'annonce ou l'admission de la demande.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE208.0402 Advantage of Proposed Use
Application

This provision permits an applicant to determine the registrability of his mark before embarking on costly advertising campaigns or before investing large sums on labelling or packaging materials. The applicant also obtains an entitlement date corresponding to the day the application is filed in Canada. (S. 16(3))

208.0403 Declaration of Use -
S. 39(2)

Subsequent to filing of the application the applicant must, in accordance with S. 39(2), file a declaration of use, stating that use of the mark in Canada has commenced in association with all or some of the wares covered by the application. If the trade mark has only been used in association with some of the wares or services the mark may only proceed to registration in respect of those wares or services. If the applicant does not intend to use the mark himself, the application must be accompanied by a registered user application. The declaration of use required can be filed by the approved registered user. (S. 49(2)) The Registrar of Trade Marks will accept declarations of use which have been executed by parties other than the applicant, the approved registered user or the duly appointed agent.

208.0402 Avantage de la demande
d'emploi projeté

Cette clause permet à un requérant de déterminer si sa marque est enregistrable, avant de se lancer dans des campagnes publicitaires coûteuses ou d'investir d'importantes sommes d'argent dans l'étiquetage et l'emballage du matériel. La date de production de la demande au Canada est déterminante pour établir la personne ayant droit à l'enregistrement. (Art. 16(3)).

208.0403 Déclaration relative à
l'emploi (Art. 39(2))

Après avoir déposé sa demande, le requérant doit, conformément à l'art. 39(2), déposer une déclaration précisant que la marque a commencé à être employée au Canada en liaison avec une partie ou la totalité des marchandises ou services indiqués dans la demande. Si la marque n'a été employée qu'en liaison avec une partie seulement des marchandises ou services, la marque ne sera enregistrée que pour ceux-ci. Si le requérant n'a pas l'intention d'employer la marque lui-même, il doit joindre à sa demande d'emploi projeté de la marque de commerce une demande d'enregistrement d'une personne en qualité d'usager inscrit de la marque au Canada. Cette dernière peut alors déposer elle-même un déclaration concernant l'emploi. (art. 49(2)). Le registraire des marques de commerce accepte les déclarations d'utilisation faites par des parties autres que le requérant, l'usager inscrit autorisé ou l'agent dûment désigné.



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE208.0404 Abandonments Under Section
39(3)

The applicant must, in compliance with the provisions of S. 39(2), submit a declaration of use within six months of the date it is requested by the office. The Section 39(2) notice is the only notification issued to the applicant or agent. If the required declaration of use has not been received before the expiry of the specified date the application will be deemed abandoned, unless a proper request for an extension of time in accordance with Section 46 of the Act has been granted. (Refer to Sections 517 to 520 in the Manual)

208.0404 Abandons aux termes de
l'article 39(3)

Aux termes de l'article 39(2), le requérant a six mois pour produire une déclaration relative à l'emploi, après que le bureau le lui aura demandé. L'avis prévu par l'article 39(2) constitue le seul avertissement que recevra le requérant ou son agent. Si cette déclaration n'est pas fournie avant l'expiration du délai fixé, la demande sera censée avoir été abandonnée, à moins qu'une prolongation de délai n'ait été accordée, conformément à l'article 46 de la Loi. (Voir les sections 517 à 520 du Manuel).

208.0405 Drawings and Specimens

When the mark applied for is an ordinary word mark which meets the requirements as set out in Sections 207.02 and 207.03 of this chapter, no drawings or specimens are required. When drawings are required the applicant will submit them when he files his application based on S. 16(3), the specimens to follow when he submits the declaration that he has commenced use in Canada since the filing of the application.

208.0405 Dessins et spécimens

Lorsqu'une marque de commerce est une marque nominale qui satisfait aux exigences des sections 207.02 et 207.03 du présent chapitre, on n'exige ni dessin ni spécimen. Lorsqu'il faut fournir un dessin, le requérant doit le joindre à la demande fondée sur l'article 16(3). Les spécimens doivent suivre lorsque le requérant présente la déclaration portant qu'il a commencé à employer la marque au Canada depuis qu'il a fait sa demande.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations CanadaReference – Référence
208.0406Page
43.1Effective
11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATION**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM****EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE****208.0406 Additional Comments in
Application**

While the prescribed forms to be used in making application for registration of a trade mark set forth the minimum information which must be included, there is nothing to prevent an applicant from adding further information. This added material, however, must in some manner relate to the trade mark for which registration is sought.

If an applicant includes information which is completely extraneous to the application for registration of the trade mark, the examiner will request that it be deleted.

Any additional information that the examiner permits to remain in the application, however, must not be published in the Trade Marks Journal.

**208.0406 Observations supplémentaires
dans la demande**

Bien que les formules à utiliser lors de l'introduction d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce fassent état du minimum de renseignements à fournir, il n'existe rien qui puisse empêcher le requérant d'ajouter des renseignements à sa demande. Cette information doit toutefois avoir trait à la marque de commerce faisant l'objet de la demande d'enregistrement.

Si le requérant fournit des renseignements qui n'ont aucun rapport avec la demande d'enregistrement, l'examinateur lui demandera de supprimer ces renseignements.

Tout renseignement supplémentaire figurant dans la demande et ayant été permis par l'examinateur ne doit, toutefois, pas être publié dans le Journal des marques de commerce.

**208.05 Applications For Certification
Mark – S. 23, 24, 25 and
S. 29(f)****208.0501 Definition of
Certification Mark –
(S. 23)**

According to S. 29(f) an applicant may file an application to register a certification mark as long as he is not engaged in the

**208.05 Demande D'Enregistrement D'Une
Marque De Certification – (Art.
23, 24, et 29(f))****208.0501 Définition – (Art. 23)**

Aux termes de l'article 29(b), un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de certification pour autant qu'il ne



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

manufacture or sale of the wares or the performance of the services such as covered by the mark (S. 23). Prior to application the applicant must set the standards relative to those wares or services and license another or others to use the trade mark in commerce. A certification mark may be obtained where the mark is used to distinguish: wares or services of a defined standard with respect to the character or quality of the wares; the working conditions under which the wares have been produced or the services performed; the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed or the area within which the wares have been produced or the services performed. (See The Canadian Patent Reporter, 1st Series, Vol. 26, p. 115, an article entitled: Problems and Practice under the Trade Marks Act by Gordon F. Henderson, Q.C. at pages 124-125). The owner of a certification mark may be engaged in activities other than certification, such as the sale of other wares or the performance of other services or he may use the same mark as a certification mark on wares and as an ordinary trade mark on services or vice versa. However, the applicant cannot both use a mark to indicate defined standards for wares and use it as an ordinary trade mark to distinguishing those same wares from the wares of others. Fox states it this way at page 210 of his Canadian Law of Trade Marks and Unfair

se livre pas à la fabrication ou à la vente de marchandises ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque est employée (article 23). Avant de présenter sa demande, il doit établir les normes relatives à ces marchandises ou services et autoriser une ou d'autres personnes à employer la marque de commerce sur le marché. On peut obtenir une marque de certification lorsque la marque est employée pour distinguer des marchandises ou des services qui sont d'une norme définie en ce qui a trait à leur nature ou à leur qualité, aux conditions de travail qui ont entouré la fabrication des marchandises ou l'exécution des services, à la catégorie de personnes qui ont fabriqué les marchandises ou exécuté les services ou à la région dans laquelle les marchandises ont été fabriquées ou les services exécutés. (Voir La Gazette des brevets du Canada, 1ere série, vol. 26, p. 115, l'article intitulé: "Problems and Practice under the Trade Marks Act" par Gordon F. Henderson, C.R., pages 124-125). Le propriétaire d'une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification, comme la vente d'autres marchandises ou l'exécution d'autres services, ou il peut utiliser la même marque à la fois comme une marque de certification pour des marchandises et comme une marque ordinaire pour des services, ou vice-versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois utiliser une marque certifiant des marchandises répondant

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 208.0502	Page 45	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION				

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

Competition: "A person manufacturing or selling wares could not register a certification mark for use in association with those wares".

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

à des normes précises et l'utiliser comme une marque ordinaire pour distinguer les marchandises celles des autres. A la page 210 de son ouvrage intitulé Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, Fox déclare: "Une personne fabriquant ou vendant des marchandises ne peut faire enregistrer une marque de certification qui sera employée en liaison avec ces mêmes marchandises".

**208.0502 Use of a Certification
Mark**

By way of example, a trade association may register a certification mark to identify wares which may be made by members. More specifically, the certification mark of the Association of Professional Engineers of Ontario certifies to the purchaser of engineering services that those services have been performed by qualified professional engineers. The Association of Professional Engineers of Ontario is the owner of the certification mark and is responsible for the quality of services performed. The professional engineer who performs the services is not the owner of the certification mark though he is authorized by the owner to use the mark in association with the services he renders.

**208.0502 Emploi de la marque de
certification**

Par exemple, une association professionnelle peut faire enregistrer une marque de certification qui porte sur des marchandises pouvant être fabriquées par ses membres. Plus précisément, la marque de certification de The Association of Professional Engineers of Ontario (l'Association des ingénieurs professionnels de l'Ontario), certifie que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L'Association of Professional Engineers of Ontario est la propriétaire de la marque de qualité des services offerts. L'ingénieur qui exécute les qualité des services offerts n'est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l'employer en liaison avec les services qu'il fournit.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

208.0503

Page

46

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

It has been a practice in the Trade Marks Office since the Journal Notice of September 18, 1974 not to accept applications for registration of certification marks based on proposed use, s. 16(3) of the Act.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

Depuis la publication de l'avis du 18 septembre 1974 dans le Journal des marques de commerce, le Bureau des marques de commerce a adopté comme pratique administrative, de ne pas accepter de demandes d'enregistrement de marques de certification fondées sur l'emploi projeté, au sens du para. 16(3) de la Loi.

208.0503 Descriptive of Place of Origin - (S. 25)208.0503 Marque de certification descriptive de lieu d'origine (art. 25))

An applicant who seeks to register a certification mark must satisfy substantially the same registrability requirements as the ordinary trade mark, (Section 12), except that a certification mark which is descriptive of the place of origin of the wares or services is registrable (a) if the applicant is the administrative authority of a country, state, province, or municipality, including or forming part of the area indicated by the mark, or (b) is a commercial association having an office or representative in such area. The owner of any certification mark registered under S. 25 shall permit the use of the mark in association with any wares or services produced or performed in the area of which the mark is descriptive. (S. 25).

Tout requérant qui désire faire enregistrer une marque de certification doit dans l'ensemble respecter les mêmes conditions d'enregistrement que s'il s'agit d'une marque de commerce ordinaire, (article 12), sauf qu'une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou services est enregistrable si le requérant a) est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie ou b) est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Le propriétaire d'une marque de certification déposée aux termes de l'article 25 doit en permettre l'emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté dans la région que désigne la marque. (Art. 25).

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference -- Référence

208.0504

Page

47

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE208.0504 Data on Application208.0504 Renseignements devant
figurer sur la demande

Formal examination of an application for registration of a certification mark requires determination that the following provisions have been met. Examples of registered certification marks will follow.

Dans le cadre de l'examen officiel d'une demande d'enregistrement d'une marque de certification, il y a lieu de vérifier si les conditions qui suivent ont été respectées. On trouvera ensuite quelques exemples de marques de certification déposées.

1. The applicant cannot be engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those associated with the certification mark, as per S. 23(1).
2. When the mark is identified by a geographical term the applicant must be an administrative authority of the area. (See "B.C. Alpine Lamb" below). (See also provisions of S. 25.)
3. The standards must be defined, with respect to the character or quality of the wares or services, working conditions under which the wares have been produced or services performed, the class of persons by whom the wares have been produced or the services performed, or the

1. Aux termes de l'article 23 (1), le requérant ne doit pas se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.
2. Lorsque la marque constitue un terme géographique, le requérant doit être l'autorité administrative de la région. (Voir B.C. Alpine Lamb ci-dessous et les dispositions de l'article 25).
3. Les normes doivent être définies relatives à la nature ou à la qualité des marchandises ou services, aux conditions de travail qui ont entouré la fabrication des marchandises ou l'exécution des services, à la catégorie des personnes qui ont fabriqué les

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0504

Page

48

Effective

11/84

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

area within which the wares have been produced or the services performed. The examiner will accept, with regard to the character or quality of the wares or services, statements from applicants to the effect that the wares shall be produced or services performed in conformity with defined standards set by the applicant or such other general statements of standards.

marchandises ou exécuté les services, ou à la région dans laquelle les marchandises ont été fabriquées ou les services exécutés. L'examinateur acceptera, en ce qui concerne la nature et la qualité des marchandises ou des services, des déclarations faites par les requérants aux termes desquelles les marchandises seront fabriquées conformément aux normes établies par le requérant ou de telles déclarations générales de normes.

4. The certification mark must be used in Canada by licensees of the applicant in the case of an application based on use in Canada. (S. 16(1)). (See "OAOA" mark below).

4. La marque de certification doit être employée au Canada par ceux qui y sont autorisés par le requérant dans le cas d'une demande fondée sur son utilisation au Canada. (Art. 16(1)). Voir la marque (OAOA" ci-dessous).

5. In the case of a foreign applicant relying on registration and use abroad, a certified copy of the foreign registration must be furnished. The corresponding registration need not cover a certification mark, that is the foreign applicant may have used the trade mark abroad as an ordinary mark even though he now wishes to register it as a certification mark in Canada. (Conversely, a trade mark

Tout requérant étranger qui fonde sa demande sur une marque déposée et employée à l'extérieur du Canada doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement étranger. L'enregistrement ne doit pas nécessairement porter sur une marque de certification, c'est-à-dire que le requérant étranger peut avoir employé la marque de commerce comme une marque ordinaire à l'étranger et vouloir néanmoins la faire



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

208.0504

Page

49

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

registered and used as a certification mark abroad may be offered for registration as an ordinary trade mark in Canada). The certification mark must be used by licensees of the applicant.

enregistrer comme une marque de certification au Canada. (Inversement, une marque déposée et employée comme marque de certification à l'étranger peut être soumise à l'enregistrement à titre de marque de commerce ordinaire au Canada). La marque de certification doit être employée par ceux qui y sont autorisés par le requérant.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0505

Page

49.1

Effective

3/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

6. All the standard data in the way of name(s) and address(es), etc. must be furnished.

6. Il faut fournir tous les renseignements habituels, c'est-à-dire le nom, l'adresse, etc.

208.0505 Samples of Registered
Certification Marks

208.0505 Exemples de marques de
certification déposées



Registration No. 174,501:

The word SANITIZED and design, when affixed to the wares, indicates to the purchaser of the wares, being specified articles of clothing and footwear, fabrics, household furnishings and so on that they have met the standard set in respect of their character and quality by the applicant, Sanitized Process (Canada) Limited. These wares, according to the standard, must resist, retard and inhibit the growth of bacteria and other micro-organisms and must rate at least "good" when subjected to the Anti-Microbial Test and Procedure, described in the schedule attached to the application for registration in file No. 316610.

Nº d'enregistrement 174,501:

Le mot SANITIZED et dessin, lorsqu'il figure sur les marchandises, ces marchandises étant des vêtements et chaussures spécifiques, des tissus, des ameublements de maisons, et cetera, indiquent à l'acheteur que les dites marchandises sont conformes quant à leur caractère et leur qualité, aux normes établies par le requérant, Sanitized Process (Canada) Limited. Selon ces normes, les marchandises doivent retarder, empêcher, et résister à la croissance de bactéries et d'autres micro-organismes, et obtenir au moins la mention "Bon" après avoir subi les processus et les tests anti-microbiens décrits dans l'annexe qui accompagne la demande d'enregistrement dans le dossier No. 316610.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0505

Page

50

Effective

3/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**



Registration No. 132,993

The words "Woven in the British Isles" on the flag device indicate to the purchaser that the textiles to which his mark is applied have met the standards set by the National Wool Textile Export Corporation of Yorkshire, England. Briefly, these textiles must contain stipulated wool or animal fibre and have been woven in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and dyed or finished in the United Kingdom.

Nº d'enregistrement 132,993

L'expression "Woven in the British Isles" figurant sur le drapeau indique à l'acheteur que les textiles sur lesquels apparaît cette marque satisfont aux normes de la National Wool Textile Export Corporation of Yorkshire d'Angleterre. En bref, ces textiles doivent contenir la laine exigée ou des fibres animales, avoir été tissés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et avoir été teints ou parachevés au Royaume-Uni.



Registration No. 160,242

The letters "OAOA" and the design above indicate to the users of ambulance services that the operators

Nº d'enregistrement 160,242

Les lettres "OAOA" et le dessin d'en haut indiquent aux usagers des services d'ambulance que les personnes



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0506

Page

51

Effective

3/80

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

of such services are members in good standing of the Ontario Ambulance Operators Association and are holders of Provincial Government licenses to operate an ambulance service.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

qui fournissent ces services sont membres en bonne et due forme de l'Ontario Ambulance Operators Association et son autorisées par le gouvernement provincial à exploiter un service d'ambulance.

"B.C. ALPINE LAMB"

Registration No. 149,561:

The words "B.C. Alpine Lamb" indicate to purchasers of lamb meat that the lamb carcasses to which the mark is applied are graded "A" or "B" according to the Livestock and Livestock Product Act, which prescribes standards of quality and grade. As owner of the mark, the Sheep Producers Association of B.C. also certifies that these carcasses are derived from young sheep which have been ranged and fed on alpine growth in the interior of the province of British Columbia.

208.0506 Drawings and Specimens

The same requirements are to be met as regards the submission of drawings and specimens for word, design and composite marks. (See sections 207.02 and 207.03 in the Manual)

"B.C. ALPINE LAMB"

N° d'enregistrement 149,561:

Les mots "B.C. Alpine Lamb" indiquent à ceux qui achètent de la viande d'agneau que le carcasse qui porte cette marque est de catégorie A ou B en vertu de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits qui détermine les normes de qualité et de classement. En tant que propriétaire de la marque, la Sheep Producers Association of B.C., (Association des éleveurs de mouton de la Colombie-Britannique), certifie que ces carcasses sont celles.

208.0506 Dessins et spécimens

Il faut satisfaire aux mêmes exigences au regard de la présentation des dessins et des spécimens en ce qui concerne les marques nominales figuratives ou d'une combinaison des deux. (Voir sections 207.02 et 207.03 du présent chapitre).

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.06

Page

52

Effective

12/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE208.06 Applications For Distinguishing
Guise - Section 31, Rule 15,
Form 1208.0601 Definition of a
Distinguishing Guise

Section 13 of the Trade Marks Act provides for the registration of a very particular type of trade mark known as a distinguishing guise. A distinguishing guise is a shaping of wares or their containers or a mode of wrapping or packaging the wares or their containers. The appearance of the wares, containers or wrapping must serve to distinguish the wares or services of the applicant from the wares or services of others. A package is defined in the definition section as including any container or holder ordinarily associated with wares at the time of the transfer of the property in or possession of the wares in the course of trade. Applications received for any container or holder must be treated as a distinguishing guise application, subject to the provisions of Section 13. A true distinguishing guise should not include any reading matter whatsoever. Trade marks that have been registered as distinguishing guises include the Haig & Haig pinch bottle, the Coca Cola bottle, a glue container, a doughnut shaped breakfast cereal product and a carry pack for beverages. While there are no known distinguishing guise registrations covering services, it would be possible to register a distinguishing guise "in association with" services: a dry cleaning service could employ a distinctive method of wrapping

208.06 Demande D'Enregistrement D'Un
Signe Distinctif - Article 31,
Règle 15, formule 1208.0601 Définition du signe
distinctif

L'article 13 de la Loi sur les marques de commerce porte sur l'enregistrement du signe distinctif, une catégorie très spéciale de marque de commerce. Le signe distinctif est un façonnement des marchandises ou de leurs contenants ou un mode d'emballage des marchandises ou de leurs contenants dont la présentation doit servir à distinguer les marchandises ou les services du requérant des marchandises ou des services des autres. Un paquet est défini dans la section de définitions comme comprenant tout contenant ou récipient ordinairement lié à des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique de commerce. Les demandes reçues qui sont pour un contenant ou récipient doivent être traitées comme des demandes de signe distinctif, sous réserve des dispositions de l'article 13. Un véritable signe distinctif ne doit comprendre aucune matière à lire. Parmi les marques de commerce qui ont été déposées à titre de signes distinctifs, on trouve la bouteille de pinch de Haig & Haig, la bouteille de Coca Cola, un contenant de colle, des céréales en forme de beigne pour le déjeuner et un emballage pour les boissons à emporter. Bien qu'il n'y ait pas de signes distinctifs connus en ce qui concerne les services, il serait possible de faire déposer un



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

the articles it has cleaned and could therefore apply to register it as a distinguishing guise. (See also Section 401.06)

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

signe distinctif "en liaison avec" des services. Ainsi, un teinturier pourrait utiliser une méthode distinctive d'emballage des articles nettoyés et pourrait par conséquent faire une demande d'enregistrement d'un signe distinctif. (Voir 401.06)

208.0602 Section 13(1)(b) and
13(2):

When an examiner is considering an application for registration of a distinguishing guise he must give due consideration to the mark's effect on other businesses or entrepreneurs. According to Section 13(1)(b) of the Act, the use of this trade mark must not in any way limit the development of any art or industry. By way of example, just such an objection was raised in the case of Dominion Lock Co. Ltd. and Independant Lock Co. v. Schlage Lock Co., (1962) 38 C.P.R. 88. The application for the representation of the head of a key as a trade mark was ruled by the Trade Marks Office to be an application for a distinguishing guise. The evidence disclosed that key blanks were sold in the replacement key industry having the same heads as the original keys. The Registrar found that the distinguishing guise was not registrable, because the registration of the representation of the head of the key, since it was a utilitarian feature of replacement keys, (S. 13(2)) would interfere with the right of those in the replacement key industry to manufacture blanks, including the shape of the key head which was the subject of the application.

208.0602 Articles 13(1)(b) et 13(2)

Lorsqu'un examinateur étudie une demande d'enregistrement d'un signe distinctif, il doit prendre en considération les effets de la marque sur les autres commerces ou les autres entrepreneurs. Aux termes de l'article 13(1)(b) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce de ce type ne doit en aucune façon restreindre le développement d'un art ou d'une industrie. C'est ce qui s'est produit par exemple dans la cause de Dominion Lock Co. Ltd. and Independant Lock Co. v. Schlage Lock Co. (1962), 38 C.P.R.

88. Le Bureau des marques de commerce a décidé que la demande d'enregistrement qui portait sur la représentation de la tête d'une clé était en fait une demande d'enregistrement d'un signe distinctif et non d'une marque de commerce. On a prouvé que les clés brutes qui étaient vendues comme clés de rechange avaient les mêmes têtes que les clés originales. Le registraire a décidé que le signe distinctif ne pouvait être déposé parce que l'enregistrement de la représentation d'une tête de clé-particularité utilitaire des clés de rechange - (art. 13(2)) - entraverait la fabrication des clés brutes pour les membres de l'industrie des clés de rechange, (y compris la forme de la tête de clé qui avait fait le sujet de la demande).



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE208.0603 Submitting Proof of
Distinctiveness –
Section 31

A distinguishing guise, as its name implies, distinguishes by reason of its appearance and, as such, can be registered only when the applicant proves that his mark has acquired distinctiveness in Canada at the date of filing. Since its impact is exclusively visual, as far as the consumer or business person is concerned, this is the basis on which distinctiveness must be established. The emphasis here is on the appropriateness as well as the number and variety of submissions relating to the proof; the quantity in particular should not be underestimated. Drawings, which may be accompanied by a description of the mark, must show different profiles of the shape of the wares, or the container, package or wrapping which houses them. Trade marks which are three-dimensional figures must be represented by drawings which show details of both front and back surfaces, or in fact of all of the surfaces which comprise the mark. Specimens are required and must be the actual distinctively shaped or wrapped wares or containers. All evidence submitted as proof of acquired distinctiveness must of course be carefully considered. The examiner will look for abundant evidence from dealers in and users of the distinguishing guise, to establish that it is in fact the appearance of the shaping of the wares or containers or the mode of wrapping which is distinctive with the applicant. (See section 408 in the chapter

208.0603 Présentation de la preuve
de la distinction (Art.
31)

Un signe distinctif, comme son nom d'indique, permet de faire une distinction fondée sur l'apparence et il ne peut donc être déposé en tant que tel que si le requérant prouve que la marque est distinctive au Canada au moment de la production de la demande. Comme son effet est purement visuel pour le consommateur ou le commerçant, voici les éléments sur lesquels il faut se fonder pour établir ce qui est distinctif. Il y a lieu de s'arrêter ici au bien-fondé autant qu'au nombre et à la variété des éléments de preuve apportés; il ne faudrait notamment pas sous-estimer la quantité. Les dessins, qui peuvent être accompagnés d'une description de la marque, doivent montrer sous des angles différents la forme des marchandises, de leur contenant, leur empaquetage ou leur emballage. Les marques de commerce en trois dimensions doivent être représentées par des dessins qui montrent en détail l'avant et l'arrière ou en fait toutes les surfaces qui représentent la marque. Il faut présenter des spécimens qui doivent être des marchandises dans leur emballage ou des contenants et qui doivent servir à "distinguer". Il faut évidemment examiner avec soin toutes les preuves présentées selon lesquelles la marque est devenue distinctive. L'examinateur doit considérer ou examiner de nombreux témoignages des vendeurs et des usagers des marchandises ou des services en liaison avec le signe distinctif, de façon à établir que c'est bien le façonnement



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

CONSIDERATION OF APPLICATIONS TO EXTEND WARES IN RESPECT OF TRADE MARKS PREVIOUSLY REGISTERED PURSUANT TO SECTION 12(2) OF THE TRADE MARKS ACT, SECTION 29 OF THE UNFAIR COMPETITION ACT OR RULE X OF THE TRADE MARK AND DESIGN ACT

Where the mark which is the subject of application to extend the wares is contrary to either Section 12(1)(a) or (b), the Registrar does not require a showing of acquired distinctiveness pursuant to Section 31 of the Trade Marks Act but rather accepts an affidavit establishing that use of the trade mark under consideration has been continuous in relation to the wares covered by the initial registration throughout the period intervening between the date of registration and the date of filing of the application to extend the statement of wares.

In applying this practice several points should be kept in mind.

1. The wares in respect of the application to extend must be in the same class as the wares covered by the registration.
2. The application to extend the wares must be based on use in Canada.

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

ÉTUDE DE DEMANDES D'EXTENSION DE L'ÉTAT DÉCLARATIF DES MARCHANDISES A L'ÉGARD DE MARQUES DE COMMERCE DÉJÀ ENREGISTRÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 12(2) DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE, DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE OU DU RÈGLEMENT X DE LA LOI DES MARQUES DE COMMERCE ET DESSINS DE FABRIQUE

Dans les cas où la marque faisant l'objet d'une demande d'extension des marchandises est contraire aux dispositions des alinéas a) ou b) de l'article 12(1), le registraire ne demande pas qu'il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément à l'article 31 de la Loi sur les marques de commerce, mais il accepte un affidavit comme preuve que la marque de commerce faisant l'objet de la demande a été employée de façon continue relativement aux marchandises visées par l'enregistrement initial de la marque, et ce pendant la période se situant entre la date de l'enregistrement et la date de production de la demande d'extension de l'état déclaratif des marchandises.

Lors de l'application de cette pratique, il convient, cependant, de ne pas oublier les points suivants:

1. Les marchandises visées par la demande d'extension doivent être de la même catégorie de marchandises que celles couvertes par l'enregistrement.
2. Les marchandises visées par la demande d'extension doivent être utilisées au Canada.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0701

Page

55.2

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

3. The evidence must establish that use of the trade mark has been continuous in relation to the wares originally registered from the date of the initial evidence establishing secondary meaning up until the date of application for the extended wares. The evidence should also show use of the trade mark in respect of the extended wares since the date of use in Canada in relation thereto up until the date of application for the extended wares.

Please note: This practice also applies to applications to extend services.

208.0701 Instruction (e) - FORM 7

The application for amendment of a registration to extend a statement of wares and/or services may include a request for other amendments, including those affecting the statement of wares or services in respect of which the trade mark is registered. Amendments of the

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

3. La preuve doit montrer que la marque de commerce a été continuellement employée en liaison avec les marchandises enregistrées à l'origine à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu'à la date de production de la demande en vue d'étendre les marchandises. La preuve devrait également montrer que la marque de commerce est utilisée en liaison avec les marchandises additionnelles depuis la date de leur premier emploi au Canada jusqu'à la date de production de la demande en vue d'étendre les marchandises.

Veuillez noter: Cette pratique s'applique également pour les demandes d'extension de l'état déclaratif des services.

208.0701 Directives concernant la
formule 7 - paragraphe e)

La demande de modification d'un enregistrement en vue d'étendre l'état déclaratif des marchandises et des services peut aussi porter sur d'autres modifications, notamment celles qui touchent l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquelles la marque de commerce est

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

208.0702

Page

56

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

statement of wares or services is authorized by Section 40(1)(c) and includes deletion of certain wares or services from the statement of registration or re-statement of the wares or services for purposes of clarification.

208.0702 Drawings and Specimens

No drawings or specimens are normally required to accompany a Form 7 application which covers an extension of wares. If, however, the trade mark was registered under the Trade Mark and Design Act or the Unfair Competition Act and if no drawings are on file they will be requested.

208.08 Claim To the Benefit of S. 14

208.0801 Reasons for Section 14

Section 14 exists in the Trade Marks Act as a means of implementation of Canada's obligations under the International Convention (Article 6).

**208.0802 Comparison of Section
12(2) and Section 14**

Trade Marks which are not registrable by reason of the fact that they are names or surnames within the definition set out in Section 12(1)(a), or which are clearly descriptive within the definition set out in Section 12(1)(b), may be registered pursuant to the provisions of Section 14. In order to claim

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

déposée. L'article 40(1)(c) permet de modifier l'état déclaratif des marchandises ou des services d'en retrancher certains services ou marchandises ou de le préciser davantage.

208.0702 Dessins et spécimens

La formule 7 qui traite de l'extension de l'état déclaratif des marchandises ne doit pas être accompagnée de dessins ou de spécimens à moins que la marque de commerce ne soit déposée au termes de la Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique ainsi que la Loi sur la concurrence déloyale et qu'aucun dessin ou specimen figure pas dans les dossiers.

**208.08 Demande Aux Termes De
L'Article 14**

**208.0801 Raison d'être de l'article
14**

L'article 14 de la Loi sur les marques de commerce a pour objet d'assurer l'exécution des obligations contractées par le Canada en vertu de la Convention de Paris (article 6).

**208.0802 Comparaison entre
l'article 12(2) et
l'article 14**

Les marques de commerce qui ne sont pas enregistrables parce qu'elles constituent un nom ou un nom de famille selon la définition de l'article 12(1)(a), ou parce qu'elles constituent une description claire selon la définition de l'article 12(1)(b) peuvent être déposée sous réserve des dispositions de l'article



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM

benefit of S. 14, the applicant must show that the trade mark has been registered in the country of origin of the applicant or his predecessor and must furnish a certified copy of the corresponding registration or any other evidence required by the Registrar. A Section 14 claim need not be entered at the time of filing of the application. (See S. 30(1) and 30(2))

Section 14 of the Trade Marks Act differs substantially from Section 28(1)(d) of the U.C.A. in that benefits will be accorded:

- (1) only if the trade mark in Canada is not without distinctive character; and
- (2) only after the Trade Marks Office has taken into account all the circumstances of the case, including the length of time during which such trade mark has been used in any country.

The word "distinctive", in the expression "not without distinctive character", should be given the meaning ascribed to it in Section 2 of the Act. The person who is entitled to rely on Section 14 is given some advantage over a person who must rely on Section 12(2) of the Act in that while both persons must satisfy the Registrar as to the distinctive character of their trade marks, the burden of adducing evidence is lighter in the case of the person relying on Section 14.

EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

14, le requérant doit démontrer que la marque de commerce a été déposée dans son pays d'origine ou dans celui de son prédecesseur en titre et il doit fournir une copie certifiée de l'enregistrement correspondant ou toute autre preuve exigée par le registraire. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'article 14 au moment de produire la demande. (Voir articles 30(1) et 30(2)).

L'article 14 de la Loi sur les marques de commerce diffère sensiblement de l'article 28(1)(d) de la Loi sur la concurrence déloyale en ce sens que l'on peut s'en prévaloir:

- (1) si la marque de commerce au Canada n'est pas dépourvue de caractère distinctif; et
- (2) une fois que le Bureau des marques de commerce a pris en considération toutes les circonstances de l'espèce, y compris la durée pendant laquelle la marque a été employée dans quelque pays que ce soit.

Le mot "distinctif" dans l'expression "non dépourvue de caractère distinctif" doit être compris selon la définition qui en est donnée dans l'article 2 de la Loi. La personne qui peut se prévaloir de l'article 14 en retire plus d'avantages qu'un requérant qui se prévaut de l'article 12(2) de la Loi en ce sens que, bien que les deux personnes doivent fournir au registraire la preuve du caractère distinctif de leur marque de commerce, la personne qui se prévaut de l'article 14 doit, en ce qui concerne la preuve, satisfaire à des exigences moins sévères.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

For example, in order to prove acquired distinctiveness of a mark as per S. 12(2), the applicant must show that the trade mark has acquired a secondary meaning throughout Canada, unless he is prepared to accept territorial limitations. The applicant who invokes the provisions of S. 14 however, has only to show that the mark is not without distinctive character by virtue of the manner and extent to which it has been used. It need not be shown that such distinctiveness existed as of the date of filing of the application. Territorial limitations are not applicable.

Section 14 evidence will not be acceptable if the use or making known relied upon tends to show distinctiveness in a distributor of the trade mark and associated wares rather than an applicant. On the other hand, the evidence will be acceptable if the advertising and labelling relied upon identifies the applicant, or if there is no indication at all on the materials as to the source of the goods. In those exceptional cases where there has been substantial spill-over advertising into Canada it is accepted that proof of actual use in Canada may not be a pre-requisite.

Par exemple, à moins d'être prêt à accepter de se voir imposer des limites territoriales, le requérant doit démontrer que sa marque de commerce est connue partout au Canada pour prouver que sa marque est devenue distinctive aux termes de l'article 12(2). Par contre, le requérant qui se prévaut des dispositions de l'article 14 doit seulement démontrer que la marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif, compte tenu de la façon dont elle a été utilisée et de l'étendue de son emploi. Il n'a pas besoin de démontrer que ce caractère distinctif existait au moment où a été produite la demande. Les limites territoriales n'entrent pas en ligne de compte.

La preuve produite pour satisfaire aux exigences de l'article 14 n'est pas recevable si l'emploi d'une marque ou les mesures employées pour la faire connaître permettent de distinguer un distributeur de la marque de commerce et des marchandises connexes plutôt qu'un requérant. D'autre part, la preuve est recevable si la publicité et l'étiquettage utilisés identifient le requérant ou si le matériel ne porte aucune indication de la provenance des biens. Cependant, dans les cas exceptionnels où la publicité s'est propagée de façon considérable au Canada, il n'est pas vraiment nécessaire de faire la preuve de l'emploi réel.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0803

Page

59

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

**208.0803 Data Required on
Affidavits**

The affidavit or statutory declaration furnished in support of a claim to registration, based on Section 14 of the Trade Marks Act, should contain the following information:

1. the status of the declarant, i.e. the President, Manager, Secretary or the like;
2. particulars of the applicant company, i.e. when and how it was founded, and where it carries on business;
3. the wares or services in association with which the mark is used - the list should be detailed - and the date of first use anywhere in the world;
4. the date since which the wares have been sold under the trade mark in Canada (if used in Canada);
5. a list of the countries where the trade mark is used in association with the same wares;
6. a list of the countries in which the trade mark has been registered;
7. the approximate total volume and value of the wares sold in

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

208.0803 Renseignements devant figurer dans les affidavits

L'affidavit ou déclaration statutaire qui est produit à l'appui d'une demande d'enregistrement aux termes de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce doit contenir les renseignements qui suivent:

1. le statut du déclarant, c'est-à-dire président, directeur, secrétaire, etc.;
2. les caractéristiques de la société requérante, c'est-à-dire la date et l'historique de sa fondation, et l'adresse de son bureau d'affaires;
3. les marchandises ou les services en liaison avec lesquels la marque est employée, (liste détaillée), et la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois au monde;
4. la date à laquelle les marchandises ont commencé à être vendues sous la marque de commerce au Canada, (si elle est employée au Canada);
5. une liste des pays où la marque de commerce est employée en liaison avec les même marchandises;
6. une liste des pays où la marque de commerce a été déposée;
7. la valeur et le volume total approximatifs des marchandises

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

208.0804

Page

60

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

**EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORM**

Canada in association with the trade mark, and the approximate total value of such wares sold in other countries;

8. the total volume and value of advertising of the trade mark in Canada and in other countries;

9. sample advertisements, labels, etc., as used in Canada and elsewhere "mounted where possible, on paper, which will fit on the application file".

**EXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE**

vendues au Canada en liaison avec la marque de commerce et la valeur totale approximative de ces marchandises vendues dans d'autres pays;

8. la valeur et le volume consacré à la publicité de la marque de commerce au Canada et dans d'autres pays;

9. des modèles d'annonces, d'étiquettes, etc. employés au Canada et ailleurs, montés si possible sur papier, qui iront dans le dossier de la demande.

**208.0804 Further Notes on
Section 14**

(a) The trade mark which the applicant seeks to register in Canada may differ from the trade mark registered abroad in respects which do not affect its identity or alter its distinctive character (S. 14(2)).

(b) The wares and/or services associated with the trade mark in the Canadian application may not extend beyond those covered by the foreign registration. For example, a registration in a Union Country extending to "electric kettles", would not

**208.0804 Observations diverses
concernant l'article 14**

a) La marque de commerce que le requérant désire faire enregistrer au Canada ne peut différer de la marque de commerce déposée à l'étranger que dans la mesure où son identité ou son caractère distinctif ne sont pas affectés. (art. 14(2)).

b) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada en liaison avec des marchandises et des services ne peut englober que des marchandises et services sur lesquels porte déjà l'enregistrement fait à



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

support a registration in Canada extending to "small electrical appliances, namely, kettles, toasters, knives, mixers".

l'extérieur du Canada. Par exemple, un enregistrement effectué dans un pays de l'Union à propos de "bouilloires électriques" ne peut servir à étayer une demande d'enregistrement au Canada de "petits appareils électriques, à savoir des bouilloires, des grille-pain, des couteaux, des batteurs".

(c) A claim to the benefits of Section 14 may be based on a corresponding foreign registration extending to a portion of the wares and/or services named in the Canadian application for a trade mark which contains an element or elements which contravene the provisions of Section 12(1)(a) or 12(1)(b). A disclaimer statement extending to the unregistrable portion of the trade mark, insofar as it is associated with the wares or services not covered in the foreign registration, will be required.

c) Une revendication aux bénéfices de l'article 14 peut s'appuyer sur un enregistrement effectué dans le pays d'origine du requérant qui porte sur une partie des marchandises et des services figurant dans la demande d'enregistrement présentée au Canada d'une marque de commerce qui contient un ou plusieurs éléments qui vont à l'encontre des dispositions des articles 12(1) (a) ou 12(1)(b). Il y a lieu de produire une déclaration de désistement pour la partie non enregistrable de la marque de commerce dans la mesure où elle est liée aux marchandises et aux services qui ne sont pas couverts par l'enregistrement fait à l'étranger.

(d) If the Registrar is not satisfied that evidence furnished pursuant to Section 30(2) establishes that the trade mark is "not without distinctive character in Canada", further evidence may be required. Such evidence may

d) Si le registraire n'est pas convaincu que la preuve fournie en vertu de l'article 30(2) établit que la marque de commerce n'est "pas dépourvue de caractère distinctif au Canada", il peut exiger une preuve supplémentaire. Cette



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

EXAMINATION OF THE
APPLICATION AS TO FORMEXAMEN DE LA
FORMULE DE DEMANDE

be in the form of affidavits from independent persons in Canada attesting that they recognize the trade mark as indicating the applicant's wares or services. However, the applicant might succeed in establishing his claim by submitting evidence of more advertising of the trade mark in Canada than was cited in his original affidavit.

preuve peut se présenter sous forme d'affidavits faites par des personnes indépendantes au Canada, qui certifient qu'elles reconnaissent que la marque de commerce identifie les marchandises ou les services du requérant. Le requérant peut parvenir à appuyer sa demande en prouvant que la marque de commerce fait l'objet de plus de publicité au Canada que ne l'indiquant sa première déclaration sous serment.

(e) All affidavits pursuant to Section 30(2) should be accompanied by specimens of advertisements and exhibits showing the manner of use of the trade mark.

e) Tous les affidavits établis selon les dispositions de l'article 30(2) doivent être accompagnés de spécimens d'annonce et d'échantillons indiquant le mode d'emploi de la marque de commerce.

(f) An applicant who wishes to claim the benefits of S. 14 and whose statement of use of the mark in Canada is extended to cover additional wares or services, may, if he has used the wares or services extensively, rely on the provisions of S. 12(2) and S. 31 to establish acquired distinctiveness in association with those additional wares or services. (See S.N. 412332 by way of example).

f) Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de l'article 14 et dont la déclaration d'emploi de la marque au Canada est étendue de façon à inclure des marchandises ou des services supplémentaires, peut, s'il a employé les marchandises ou les services de façon extensive, se prévaloir des dispositions de l'article 12(2) et de l'article 31 pour établir que la marque de commerce est devenue distinctive en liaison avec ces marchandises ou ces services supplémentaires. (Voir le dossier numéro 412332).



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Paris Convention (1883), revised at Brussels (1900), Washington (1911), The Hague (1925), London (1934), Lisbon (1958) and Stockholm (1967), and amended in 1979

(Paris Union)

State	Class chosen	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
Algeria	VI	March 1, 1966	Stockholm, April 20, 1975 ²
Argentina	VI	February 10, 1967	Lisbon: February 10, 1967
Australia	III	October 10, 1925	Stockholm, Articles 13 to 30: October 8, 1980
Austria	IV	January 1, 1909	Stockholm, Articles 1 to 12: September 27, 1975
Bahamas	VII	July 10, 1973	Stockholm, Articles 13 to 30: August 25, 1972
Barbados	VII	March 12, 1985	Stockholm: August 18, 1973
Belgium	III	July 7, 1884	Lisbon: July 10, 1973
Benin	VII	January 10, 1967	Stockholm, Articles 13 to 30: March 10, 1977
Brazil	IV	July 7, 1884	Stockholm: March 12, 1985
Bulgaria	VI	June 13, 1921	Stockholm: February 12, 1975
Burkina Faso	VII	November 19, 1963	Stockholm: March 12, 1975
Burundi	VII	September 3, 1977	Stockholm: March 19, 1985 ³
Cameroon	VII	May 10, 1964	Stockholm: April 20, 1975
Canada	III	June 12, 1925	London: July 30, 1951
Central African Republic	VII	November 19, 1963	Stockholm, Articles 13 to 30: July 7, 1970
Chad	VII	November 19, 1963	Stockholm: September 5, 1978
China	III	March 19, 1985	Stockholm: September 26, 1970
Congo	VII	September 2, 1963	Stockholm: March 19, 1985 ²
Côte d'Ivoire	VII	October 23, 1963	Stockholm: December 5, 1975
Cuba	VI	November 17, 1904	Stockholm: May 4, 1974
Cyprus	VII	January 17, 1966	Stockholm: April 8, 1975 ²
Czechoslovakia	IV	October 5, 1919	Stockholm: April 3, 1984
Democratic People's Republic of Korea	VII	June 10, 1980	Stockholm: December 29, 1970 ²
Denmark ⁴	IV	October 1, 1894	Stockholm: June 10, 1980
Dominican Republic	VI	July 11, 1890	Stockholm: Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ⁵
Egypt	VI	July 1, 1951	Stockholm: Articles 13 to 30: April 26, 1970
Finland	IV	September 20, 1921	The Hague: April 6, 1951
France ⁵	I	July 7, 1884	Stockholm: March 6, 1975 ²
Gabon	VII	February 29, 1964	Stockholm, Articles 1 to 12: October 21, 1975
German Democratic Republic	III	May 1, 1903 ⁶	Stockholm, Articles 13 to 30: September 15, 1970
Germany, Federal Republic of	I	May 1, 1903 ⁶	Stockholm: August 12, 1975
Ghana	VII	September 28, 1976	Stockholm: June 10, 1975
Greece	V	October 2, 1924	Stockholm: April 26 or May 19, 1970 ⁵
Guinea	VII	February 5, 1982	Stockholm: November 3, 1983
Haiti	VII	July 1, 1958	Stockholm: September 19, 1970
Holy See	VII	September 29, 1960	Stockholm: April 24, 1975

State	Class chosen	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
Hungary	V	January 1, 1909	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³
Iceland	VII	May 5, 1962	Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ² London: May 5, 1962
Indonesia	VI	December 24, 1950	Stockholm, Articles 13 to 30: December 28, 1984 London: December 24, 1950
<i>Iran (Islamic Republic of)</i>	VI	December 16, 1959	Stockholm, Articles 13 to 30: December 20, 1979 ² Lisbon: January 4, 1962
Iraq	VI	January 24, 1976	Stockholm: January 24, 1976 ²
Ireland	IV	December 4, 1925	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³
Israel	VI	March 24, 1950	Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ³
Italy	III	July 7, 1884	Stockholm: April 24, 1977
Japan	I	July 15, 1899	Stockholm, Articles 1 to 12: October 1, 1975
Jordan	VII	July 17, 1972	Stockholm, Articles 13 to 30: April 24, 1975
Kenya	VI	June 14, 1965	Stockholm: July 17, 1972
Lebanon	VII	September 1, 1924	Stockholm: October 26, 1971 London: September 30, 1947
Libya	VI	September 28, 1976	Stockholm, Articles 13 to 30: December 30, 1986 ²
Liechtenstein	VII	July 14, 1933	Stockholm: September 28, 1976 ²
Luxembourg	VII	June 30, 1922	Stockholm: May 25, 1972
Madagascar	VII	December 21, 1963	Stockholm: March 24, 1975
Malawi	VII	July 6, 1964	Stockholm: April 10, 1972
Mali	VII	March 1, 1983	Stockholm: June 25, 1970
Malta	VII	October 20, 1967	Stockholm: March 1, 1983 Lisbon: October 20, 1967
Mauritania	VII	April 11, 1965	Stockholm, Articles 13 to 30: December 12, 1977 ²
Mauritius	VII	September 24, 1976	Stockholm: September 21, 1976
Mexico	IV	September 7, 1903	Stockholm: September 24, 1976
Monaco	VII	April 29, 1956	Stockholm: July 26, 1976
Mongolia	VII	April 21, 1985	Stockholm: October 4, 1975
Morocco	VI	July 30, 1917	Stockholm: April 21, 1985 ²
Netherlands ⁴	III	July 7, 1884	Stockholm: August 6, 1971
New Zealand ⁵	V	July 29, 1931	Stockholm: January 10, 1975 London: July 14, 1946
Niger	VII	July 5, 1964	Stockholm, Articles 13 to 30: June 20, 1984
<i>Nigeria</i>	VI	September 2, 1963	Stockholm: March 6, 1975 Lisbon: September 2, 1963
Norway	IV	July 1, 1885	Stockholm: June 13, 1974
Philippines	VI	September 27, 1965	Stockholm: September 27, 1965
Poland	V	November 10, 1919	Stockholm, Articles 13 to 30: July 16, 1980
Portugal	IV	July 7, 1884	Stockholm: March 24, 1975 ²
Republic of Korea	VI	May 4, 1980	Stockholm: April 30, 1975
Romania	VI	October 6, 1920	Stockholm: May 4, 1980
Rwanda	VII	March 1, 1984	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³
<i>San Marino</i>	VI	March 4, 1960	Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ²
Senegal	VII	December 21, 1963	Stockholm: March 1, 1984 London: March 4, 1960
South Africa	IV	December 1, 1947 ⁶	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³
Soviet Union	I	July 1, 1965	Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ²
Spain	IV	July 7, 1884	Stockholm: March 24, 1975 ²
Sri Lanka	VII	December 29, 1952	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970 ² Stockholm: April 14, 1972 London: December 29, 1952
			Stockholm, Articles 13 to 30: September 23, 1978

State	Class chosen	Date on which State became party to the Convention	Latest Act ¹ of the Convention to which State is party and date on which State became party to that Act
Sudan	VII	April 16, 1984	Stockholm: April 16, 1984
Suriname	VII	November 25, 1975	Stockholm: November 25, 1975
Sweden	III	July 1, 1885 --	Stockholm, Articles 1 to 12: October 9, 1970 Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Switzerland	III	July 7, 1884	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
Syria	VI	September 1, 1924	London: September 30, 1947
Togo	VII	September 10, 1967	Stockholm: April 30, 1975
Trinidad and Tobago	VI	August 1, 1964	Lisbon: August 1, 1964
Tunisia	VI	July 7, 1884	Stockholm: April 12, 1976 ²
Turkey	VI	October 10, 1925	London: June 27, 1957
Uganda	VII	June 14, 1965	Stockholm, Articles 13 to 30: May 16, 1976
United Kingdom ⁹	I	July 7, 1884	Stockholm: October 20, 1973
United Republic of Tanzania . . .	VII	June 16, 1963	Stockholm, Articles 1 to 12: April 26 or May 19, 1970 ³ Stockholm, Articles 13 to 30: April 26, 1970
United States of America ¹⁰ . . .	I	May 30, 1887	Lisbon: June 16, 1963
Uruguay	VII	March 18, 1967	Stockholm: Articles 13 to 30: December 30, 1983
Viet Nam	VII	March 8, 1949	Stockholm: Articles 1 to 12: August 25, 1973
Yugoslavia	VI	February 26, 1921	Stockholm: Articles 13 to 30: September 5, 1970
Zaire	VI	January 31, 1975	Stockholm: December 28, 1979
Zambia	VII	April 6, 1965	Stockholm: July 2, 1976 ²
Zimbabwe	VII	April 18, 1980	Stockholm: October 16, 1973 ²
			Stockholm: January 31, 1975
			Lisbon: April 6, 1965
			Stockholm, Articles 13 to 30: May 14, 1977
			Stockholm: December 30, 1981

(Total: 97 States)

¹ "Stockholm" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm on July 14, 1967 (Stockholm Act); "Lisbon" means the Paris Convention as revised at Lisbon on October 31, 1958 (Lisbon Act); "London" means the Paris Convention as revised at London on June 2, 1934 (London Act); "The Hague" means the Paris Convention as revised at The Hague on November 6, 1925 (Hague Act).

² With the declaration provided for in Article 28(2) of the Stockholm Act.

³ These are the alternative dates of entry into force which the Director General of WIPO communicated to the States concerned.

⁴ Denmark extended the application of the Stockholm Act to the Faroe Islands with effect from August 6, 1971.

⁵ Including all Overseas Departments and Territories.

⁶ Date on which the accession by the German Empire took effect.

⁷ Ratification for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

⁸ The accession of New Zealand to the Stockholm Act, with the exception of Articles 1 to 12, extends to the Cook Islands, Niue and Tokelau.

⁹ The United Kingdom extended the application of the Stockholm Act to the territory of Hong Kong with effect from November 16, 1977, and to the Isle of Man with effect from October 29, 1983.

¹⁰ The United States of America extended the application of the Stockholm Act to all territories and possessions of the United States of America, including the Commonwealth of Puerto Rico, as from August 25, 1973.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

300 CONFUSING TRADE MARKS - SEARCH300 RECHERCHE301 Purpose Of The Search301 Objet de la Recherche302 Definition Of Confusion:
S. 6(5)302 Définition de la Notion de
Confusion: Art. 6(5)

302.01 Surrounding Circumstances

302.01 Circonstances de l'espèce

302.0101 Section 6(5)(a):
Inherent
Distinctiveness302.0101 Article 6(5)(a):
Caractère distinctif
inhérent302.0102 Section 6(5)(b):
Extent And Length Of
Time Used302.0102 Article 6(5)(b):
Période et degré
d'emploi302.0103 Section 6(5)(c):
Nature Of Wares Or
Services302.0103 Article 6(5)(c):
Genre des
marchandises ou
services302.0104 Section 6(5)(d):
Nature Of The Trade302.0104 Article 6(5)(d):
Nature du commerce302.0105 Section 6(5)(e):
Degree Of
Resemblance Between
The Marks302.0105 Article 6(5)(e):
Degré de
ressemblance entre
les marques303 Test Of Confusion303 Vérification de la Confusion

303.01 Doubt As To Confusion

303.01 Doutes au sujet de la
confusion304 The Search Sheet304 Feuille de RechercheAppendixAnnexe305 Search Pattern305 Modalités de Recherche305.01 Entering And Checking
Data305.01 Inscription et
Vérification des Données



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

- 305.02 Determining Headings Under Which Search Carried Out
- 305.0201 Vowels
305.0202 Consonants
305.0203 Letters
305.0204 Numerals
305.0205 Designations Of Designs
305.0206 Designs In Word Form
305.0207 Names Or Surnames
305.0208 Words Of Praise Or Quality
305.0209 Common Prefixes Or Suffixes
305.0210 Distinctive Marks
305.0211 Reading Matter
305.0212 Pharmaceutical Marks
- 305.03 Searching The Indexes
- 305.04 Discovering A Confusing Mark
- 305.0411 Confusion With A Registered Mark
305.0412 Associated Marks
- 305.0413 Confusion With Certification Mark
- 305.0414 Trade Names
- 306 Confusion - Person Entitled Re:
Co-Pending Applications:
S. 16

- 305.02 Détermination des Rubriques Sous Lesquelles Effectuer la Recherche
- 305.0201 Voyelles
305.0202 Consonnes
305.0203 Lettres
305.0204 Chiffres
305.0205 Mots identifiant un dessin
305.0206 Dessins sous forme nominale
305.0207 Noms et noms de famille
305.0208 Mots exprimant un éloge ou une qualité
305.0209 Préfixes ou suffixes communs
305.0210 Marques distinctives
305.0211 Matière à lecture
305.0212 Marques de produits pharmaceutiques
- 305.03 Examen des index
- 305.04 Découverte d'une marque créant de la confusion
- 305.0411 Confusion avec une marques déposée
305.0412 Marques de commerce liées
- 305.0413 Confusion avec une marque de certification
- 305.0414 Noms commerciaux
- 306 Demandes en Coinstance Crément De la Confusion Ayants Droit; Art. 16



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

306.01 Basis Of
Filing/Entitlement Date306.01 Type de demande-Date qui
détermine la priorité306.012 Disposition of
Application306.012 Décision relative à
la demande

306.02 Abandoned Marks

306.02 Marques abandonnées

306.03 Concurrent Use Of
Confusing Marks306.03 Emploi simultané de
marques créant de la
confusion

306.04 Index Cards In Transit

306.04 Fiches d'index en transit

306.05 Notification Of
Applicants306.05 Notification aux
requérants307 Reference Sources307 Sources de Référence308 Preparation Of File For
Advertisement308 Préparation du Dossier en Vue
de L'Annonce



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH**RECHERCHE**300 THE SEARCH301 Purpose Of The Search

In addition to being conversant with the Trade Marks Act and the Trade Marks Rules and ensuring that an application complies with the provisions stated therein, an examiner also plays a part in protecting the rights of other registrants and their registered trade marks. He does so by carrying out a search of the various indexes in the Trade Marks Office, the purpose of which is to determine if the mark applied for is confusing with:

- a) a mark which is the subject of a pending application, (S. 16) or,
- b) a mark which is registered. (S. 12(1)(d))

If the mark applied for is confusing with a registered trade mark the application is tentatively refused pursuant to section 12(1)(d) and section 36(1)(b). If the mark applied for is confusing with the mark or marks which are the subject of a pending application or pending applications by others, the examiner must decide that the owner of one of the applications is entitled to registration (S. 16) and tentatively refuse the other applications pursuant to Section 36(1)(c).

The search of the indexes is a key operation in the examination of a trade mark application and its importance cannot be minimized, nor

300 RECHERCHE301 Objet de la Recherche

L'examinateur doit non seulement bien connaître la Loi sur les marques de commerce ainsi que les Règles relatives aux marques de commerce et s'assurer que les demandes sont conformes aux dispositions de ces documents, mais il doit également veiller à protéger les marques de commerce déposées et les droits de leurs titulaires. Aussi doit-il consulter les divers index du Bureau des marques de commerce afin de déterminer si la marque faisant l'objet d'une demande crée de la confusion avec:

- a) une marque qui fait l'objet d'une demande en suspens (art. 16); ou
- b) une marque déposée. (art. 12(1)(d)).

Si la marque de commerce qui fait l'objet d'une demande peut être confondue avec une marque déjà déposée, la demande sera refusée de prime abord, conformément à l'article 12(1)(d) et à l'article 36(1)(b). Si elle sème la confusion avec une ou des marques qui font l'objet d'une demande en suspens présentée par d'autres personnes, l'examinateur doit décider qui a droit à l'enregistrement (art. 16) et rejeter les autres demandes, conformément à l'article 36(1)(c).

Dans l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, la consultation des index constitue une opération essentielle



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

can the fact that the examiner is the first to consider possible confusion as to source. The examiner therefore is charged with great responsibility and should be aware that a careless or incomplete search might result in an invalid registration or cause considerable embarrassment and expense to the owner or to this Office. Keeping in mind that registration of a trade mark accords to the owner exclusive right to use of that mark in Canada in respect of the wares or services with which it is associated, the examiner should be consistent in the manner of consulting and recording data relevant to the search, and must also make use of all pertinent reference sources.

dont l'importance ne peut être minimisée. L'examinateur qui est le premier à pouvoir déterminer s'il y a possibilité de confusion porte donc une lourde responsabilité et doit se rendre compte qu'une recherche incomplète ou peu soignée peut provoquer l'invalidation d'un enregistrement ou embarrasser considérablement tant le propriétaire de la marque que le Bureau et leur occasionner des frais importants. Etant donné que l'enregistrement d'une marque de commerce autorise son propriétaire à l'employer en exclusivité au Canada en liaison avec les marchandises ou les services auxquels elle est associée, l'examinateur doit consulter les documents appropriés et les données relatives à la recherche avec logique, et il doit également faire usage de toutes les sources de référence pertinentes.

302 Definition Of Confusion

Section 6 of the Trade Marks Act, and in particular subsection 6(2), describes the manner and circumstances in which one trade mark would cause confusion with another trade mark. In deciding the question of confusion Ritchie, J. set forth the following criteria in Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al., (1967), 54 C.P.R. 43 at p. 47: "It is enough, in my view, if the words used in the registered and unregistered trade marks are likely to suggest the idea that the wares with which they are associated were produced or marketed by the same person."

302 Définition de la Notion
De Confusion

L'article 6 de la Loi et plus précisément le paragraphe 6(2) indique quelles sont les circonstances susceptibles d'engendrer la confusion entre une marque de commerce et une autre. Le juge Ritchie qui devait trancher cette question a établi les critères suivants lors de l'affaire Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al., (1967), 54 C.P.R. à la page 47: "Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent les marchandises auxquelles elles sont associée sont produites et commercialisées par la même personne".



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

In Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp., (1968), 57 C.P.R. I at p. 4, Ritchie, J., after reviewing subsection 6(2) stated:

"I have italicized the words "would be likely to lead to the inference" as it appears to me to be clear that in opposing an application for registration, the holder of a trade mark which is already registered is not required to show that the "mark" which is the subject of the application is the same or nearly the same as the registered mark, it being enough if it be shown that the use of this mark would be likely to lead to the inference that the wares associated with it and those associated with the registered trade mark were produced by the same company."

302.01 Surrounding Circumstances

In determining the likelihood of confusion the examiner must take into account all the surrounding circumstances. In the Pianotist Case reported in (1906) 23 R.P.C. 774, Parker, J., after reviewing the surrounding circumstances which had been the subject of judicial consideration on many occasions, stated at p. 777:

"You must take the two words. You must judge of them, both by their look and by their sound. You must consider the goods to which they are to be applied. You must consider the nature and kind of customer who would be likely to buy those goods. In fact,

Dans la cause Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St-Regis Tobacco Corp., (1968), 57 C.P.R. I à la page 4, le juge Ritchie, après avoir passé en revue le paragraphe 6(2) déclarait ce qui suit:

"J'ai mis en italiques les mots "serrait susceptible de faire conclure" car il me semble évident que le titulaire d'une marque de commerce déposée qui s'oppose à une demande d'enregistrement n'a pas à prouver que la 'marque' qui fait l'objet de la demande est la même ou à peu près la même que la sienne; il suffit de montrer que l'usage de cette marque laisserait croire que les marchandises qui y sont reliées et celles en rapport avec la marque déposée sont des produits de la même entreprise." (traduction libre)

302.01 Circonstances de l'espèce

L'examinateur qui cherche à déterminer s'il y a possibilité de confusion doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce. Dans l'affaire Pianotist, citée au (1906) 23 R.P.C. 774, le juge Parker, après avoir passé en revue les circonstances de l'espèce qui avaient fait l'objet de considération juridiques en maintes occasions, déclarait à la p. 777:

"Il faut considérer les deux mots et les juger d'après leur apparence et leur son. Il faut tenir compte des produits auxquels ils s'appliquent et du genre de clients susceptibles de les acheter. En réalité, il faut envisager toutes les circonstances.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

you must consider all the surrounding circumstances; and you must further consider what is likely to happen if each of those trade marks is used in a normal way as a trade mark for the goods of the respective owners of the marks."

In order to consider all the surrounding circumstances the examiner is directed to the provisions of S. 6(5) of the Act. The list as provided by S. 6(5) is not intended to be a list of criteria to be considered in each case. The examiner is also directed to a commentary on each of the criteria which follows.

Section 6(5)

Where the likelihood of confusion, S. 6(2), exists the examiner will, pursuant to S. 6(5) of the Trade Marks Act, have regard to all the surrounding circumstances including:

- (a) the inherent distinctiveness of the trade marks and the extent to which they have become known;
- (b) the length of time the trade marks have been in use;
- (c) the nature of the wares, services or business;
- (d) the nature of the trade; and
- (e) the degree of resemblance between the trade marks in appearance or sound or in the idea suggested by them.

RECHERCHE

En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque".

L'examinateur qui veut apprécier toutes les circonstances de l'espèce doit consulter les dispositions de l'article 6(5) de la Loi. La liste qui y figure n'est pas une liste de critères à vérifier dans chaque cas. L'examinateur peut aussi consulter les observations suivante qui portent sur chacun des critères.

Article 6(5)

Lorsqu'il y a possibilité de confusion, art. 6(2), l'examinateur conformément à l'article 6(5) de la Loi, doit tenir compte des circonstances de l'espèce qui comprennent:

- (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- (b) la période de temps pendant laquelle elles ont été utilisées;
- (c) le genre des marchandises services ou entreprises;
- (d) la nature de commerce; et
- (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation, le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

N.B. While a consideration of sub-paragraphs (a) and (b) is not part of the examination procedure, as such, the examiner would do well to be aware of the importance of the line of reasoning contained therein.

302.0101 Section 6(5)(a): Inherent Distinctiveness

A trade mark which is created, unique, and non-descriptive, is deemed to be inherently distinctive. If an inherently distinctive mark is the subject of a pending application, it would be considered to be a strong candidate for registration; if such a mark is already registered, it is the examiner's responsibility to protect those rights which accrue as a result of its inherent distinctiveness.

For example, it is clear that a mark like "KODAK", which is a purely arbitrary word, possesses more inherent distinctiveness than a mark such as "CORTI-VET" which may be used in association with a veterinary preparation containing cortisone. In other words, the quality of "inherent distinctiveness" is easily attributed to the mark "KODAK" because, unlike "CORTI-VET", "KODAK" has no suggestive or descriptive properties nor does it suggest any other relation to the wares photographic film or photographic equipment. When it comes to actually comparing two (word) marks, the examiner is directed to the following statements:

"If the words are distinctive, in the sense of being invented words, small differences will not be sufficient to distinguish them, whereas if the words are common or descriptive in meaning,

RECHERCHE

NOTA: Même si l'examen des alinéas a) et b) ne fait pas partie de la procédure d'examen, l'examinateur ferait bien de considérer l'importance du raisonnement qu'ils contiennent.

302.0101 Article 6(5)(a): Caractère distinctif inhérent

Une marque de commerce a un caractère distinctif inhérent si elle est créée de toutes pièces, est unique et non descriptive. Si une marque possédant un caractère distinctif inhérent fait l'objet d'une demande en suspens, on considère qu'elle a de fortes chances d'être enregistrable; si cette marque est déjà enregistrée, l'examinateur doit veiller à protéger les droits qui s'accumulent en raison du caractère distinctif inhérent de la marque.

Par exemple, il est évident qu'une marque comme "KODAK", qui n'est en fait qu'un mot purement arbitraire, possède un caractère inhérent plus distinctif qu'une marque telle "CORTI-VET" qui pourrait être liée à un produit vétérinaire contenant de la cortisone. En d'autres termes, la qualification de "caractère distinctif inhérent" est facilement applicable au mot "KODAK" parce que, contrairement à "CORTI-VET" il ne suggère ni ne décrit rien, pas plus qu'il n'évoque de lien avec les films ou le matériel photographiques. Lorsqu'il s'agit de comparer les deux marques (mots), l'examinateur doit tenir compte des notions suivantes:

"Si les mots sont distinctifs, en ce sens que ce sont des mots inventés, leurs petites différences ne suffisent pas à les distinguer, alors que si les mots sont ordinaires ou descriptifs,

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 302.0101	Page 6	Effective 12/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE SEARCH

they must be taken with their disadvantages. No person is entitled to fence in the common words of the English language and words of a general nature cannot be appropriated over a wide area. In such a case small differences will be sufficient to distinguish between them and this rule applies where a common part of two words is also common to the trade." H.G. Fox, Canadian Law of Trade Marks, Third Edition, p. 173.

Approval of the doctrine that a common word, that is, a weak trade mark, is entitled to a narrower range of protection than in the case of an invented or unique word, was given by Rand, J. in General Motors Corp. v. Bellows. At the trial level, (1948) 7 C.P.R. at p. 8, Cameron, J. expressed the rule in these words. "In considering whether marks are similar, consideration ought to be given to the nature of the words themselves, and a distinction drawn between a fancy or invented word and an ordinary word in everyday use. In the case of a purely invented word the scope is very much wider than that of an ordinary word". On appeal, (1949) 10 C.P.R. 101 at p. 115 Rand, J. said: "Mr. Fox submitted this basic consideration: that where a party has reached inside the common trade vocabulary for a word mark and seeks to prevent competitors from doing the same thing, the range of protection to be given him should be more limited than in the case of an invented or unique or non-descriptive word; and he has strong judicial

RECHERCHE

ils présentent des désavantages dont il faut tenir compte. Personne n'a le droit de restreindre le sens ordinaire des mots et ne peut se réservé exclusivement l'emploi de mots de nature générale. Dans un cas semblable, les petites différences suffisent à différencier les mots entre eux et il y a lieu d'appliquer cette règle lorsqu'une partie commune à deux mots est également commune au commerce auxquels ils s'appliquent. (traduction libre) (H.G. Fox, Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition - Loi canadienne sur les marques de commerce et la concurrence déloyale - 3e éd. p. 173).

Le juge Rand, dans la cause General Motors Corp. v. Bellows, a entériné la théorie selon laquelle un mot ordinaire, c'est-à-dire une marque faible, a droit à une protection moindre que celle qui est accordée à une protection moindre que celle qui est accordée à un mot inventé ou unique. Au procès, (1948), 7 C.P.R., le juge Cameron a interprété le règlement de la façon suivante à la page 8: "Pour déterminer si des marques sont semblables, il faut considérer la nature même des mots et distinguer les mots inventés ou imaginaires des mots ordinaires couramment employés. Un mot créé de toutes pièces a une portée bien plus considérable que celle d'un mot ordinaire". En appel, (1949), 10 C.P.R. 101, le juge Rand a déclaré, à la page 115, que M. Fox avait exprimé l'avis suivant: lorsqu'une partie s'approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque verbale et cherche à empêcher ses concurrents d'en faire autant, le degré de protection auquel



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

support for that proposition." H.G. Fox, Canadian Law of Trade Marks, Third Edition, p. 153.

elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d'une mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s'appuie sur un fondement juridique très solide. (traduction libre), (H.G. Fox, Canadian Law of Trade Marks and Unlawful Competition, 3e éd., p. 153).

302.0102 Section 6(5)(b): Extent and Length of Time Used

Generally speaking, an examiner is limited in his ability to make a judgement about confusion based on the length of time and extent of use of a trade mark. Evidence of actual instances of confusion as per S. 12(1)(d) will be unavailable to him, so that he will be obliged to deny registration to the mark deemed confusing, even though the pending application might indicate a date of first use that predates anything shown on the registration. If the applicant of the mark deemed to be confusing does not agree with the Registrar's decision he may of course launch an appeal, which will be heard in the Federal Court. At this time a consideration of the length and extent of use of both a registered trade mark and the mark deemed to be confusing would occur. In judgements of this nature it is generally accepted that a mark which has seen substantial use for a long time, and is therefore well known, deserves more protection than a lesser known mark. Where both marks have been used for a considerable length of time in the same area without evidence of actual confusion, it follows that confusion would be unlikely to occur in the future, thus allowing for the registration of both

302.0102 Article 6(5)(b): Période et degré d'emploi

De façon générale, les possibilités de l'examinateur de juger de la confusion en se fondant sur la période d'emploi de la marque de commerce et sur la mesure dans laquelle elle a été employée sont limitées. Il lui sera impossible de se procurer des preuves établissant la confusion selon l'article 12(1)(d) et il se verra donc obligé de rejeter la demande d'enregistrement de la marque censée créer de la confusion, même si la date du premier usage figurant sur la demande en cours d'étude est antérieure à tous les renseignements figurant sur l'enregistrement. Si le requérant d'une marque censée créer de la confusion s'oppose à la décision du registraire, il peut bien entendu interjeter appel et la cause sera portée devant la Cour fédérale. La Cour tiendra alors compte de la mesure dans laquelle la marque a été employée et de la période d'emploi de la marque de commerce déposée et de la marque censée créer de la confusion. Dans les jugements de cette nature, il est généralement admis qu'une marque dont on a fait pendant longtemps un usage considérable et qui est dès lors très connue a droit à une plus grande protection qu'une marque moins connue. Si les deux marques ont été utilisées



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

marks. Where the unsuccessful applicant attempts to have the registered mark expunged the consideration of the length and extent of use of the competing marks becomes especially crucial.

pendant longtemps dans la même région sans avoir apparemment créé de la confusion, la confusion ne se produira probablement pas par la suite et les deux marques pourront donc être déposées. C'est lorsqu'un requérant tente de faire radier une marque déposée alors que sa demande a été refusée, que la période et le degré d'emploi entrent davantage en ligne de compte.

302.0103 Section 6(5)(c): Nature of Wares or Services

When making a decision concerning the issue of confusion, the examiner must not only focus on the inherent distinctiveness of the marks, but must also examine the nature of the wares or services to be associated with the marks. It is for this reason that he must clearly understand the description of wares and/or services as it appears on the application form, as well as the principles involved in classifying the wares and services. For example, a trade mark which is to be used in association with "wastepaper baskets" might also be extended to cover other wares in the same general class such as buckets, desk trays and baskets. The examiner must also determine if the wares in question are of the everyday sort that are bought casually without inspection, or if they are expensive, thereby calling for a high degree of selection on the part of the purchaser. (General Motors v. Bellows, (1949) 10 C.P.R. 101 at pp. 115, 116) If the former case applies, the examiner must be assured that the mark to be registered is "dis"-similar enough, when compared

302.0103 Article 6(5)(c): Genre des marchandises ou des services

Lorsqu'il prend une décision à propos de la confusion, l'examinateur doit non seulement s'arrêter au caractère distinctif inhérent des marques, mais aussi examiner le genre des marchandises ou des services associés aux marques. C'est pourquoi il doit bien comprendre, tant la description des marchandises ou des services qui figure sur la formule de demande d'enregistrement, que les principes régissant la classification de ces marchandises et de ces services. Par exemple, une marque de commerce devant être employée en liaison avec des corbeilles à papier peut aussi englober d'autres marchandises appartenant à la même catégorie générale comme des seaux, des corbeilles et des paniers de bureau. L'examinateur doit également déterminer si les marchandises en question sont ordinaires et si le consommateur les achète aisément sans leur accorder un examen particulier ou bien si elles sont onéreuses et font l'objet d'un choix attentif de la part de l'acheteur. (General Motors v. Bellows, (1949), 10 C.P.R. aux pages 115, 116). Dans le premier cas,



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

with the registered mark, so that consumers will not confuse them in the course of routine and often hasty shopping. If the latter applies, the examiner can of course allow for more subtle or complex differences to function, since the purchaser will be taking more time to chose the item and therefore the mark associated with it.

l'examinateur doit s'assurer que la marque faisant l'objet d'une demande diffère suffisamment de la marque déposée pour que le consommateur ne les confonde pas lors d'achats courants et hâtifs. Dans le deuxième cas, l'examinateur peut, bien entendu, autoriser des différences plus subtiles et complexes, étant donné que l'acheteur mettra probablement plus de temps pour choisir un article et dont la marque qui y est associée.

302.0104 Section 6(5)(d): Nature
of the Trade

As concerns the nature of the trade, a relevant consideration would be to determine if the wares are sold directly by the manufacturer through wholesalers, retailers, catalogues, or by telephone. If the wares are such that they are ordered by telephone, the sound of marks becomes even more important than in situations where the consumer can see the mark affixed to the wares. Although wholesalers may not be confused because they deal directly with manufacturers, there is the possibility of confusion at the consumer level, since the consumer does not have the specialized knowledge of the trade. If the examiner is initially uncertain as to whether the channels of trade are the same for the marks, he should cite the registration in an official Action Report and require the applicant to argue the merits of the citation. If the applicant is convincing in his argument that the channels of trade are different, the examiner will have to consider that factor in deciding whether or not to withdraw the objection.

302.0104 Article 6(5)(d): Nature
du commerce

Pour ce qui est de la nature du commerce, il serait bon de déterminer si les marchandises sont vendues directement par le manufacturier, par l'intermédiaire de grossistes, aux détaillants, par catalogue ou par téléphone. Si les marchandises sont commandées par téléphone, l'aspect sonore a plus d'importance que si le consommateur peut voir la marque apposée aux marchandises. Bien que les grossistes puissent ne pas être induits en erreur parce qu'ils sont en rapport direct avec les manufacturiers, il existe un risque de confusion au niveau du consommateur qui ne possède pas une connaissance approfondie du marché. Si, d'emblée, l'examinateur n'est pas sûr que les canaux de distribution sont les mêmes pour les deux marques, il doit faire état de l'enregistrement dans un avis officiel et demander au requérant d'exposer ses arguments en la matière. Si le requérant démontre de façon convaincante que ses canaux de distribution sont différents, l'examinateur devra tenir compte de ce facteur en vue de décider s'il retire ou non son objection.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

302.0105 Section 6(5)(e): Degree of Resemblance Between the Marks

When dealing with the issue of confusion between marks, consideration must extend to the degree of resemblance in appearance, sound, and the ideas suggested by the marks. If the mark applied for appears in the same script as the mark on the Register, that is a factor which is to be taken into consideration. If two marks are comprised of a similar arrangement of word and design or in an instance where two marks express a common idea there may be a possibility of confusion. The examiner must, in all cases, pay attention to the manner of use of the mark and the nature of the trade.

302.0105 Article 6(5)(e): Degré de ressemblance entre les marques

Lorsqu'il s'occupe de la confusion qui peut exister entre des marques, l'examinateur doit également s'attacher au degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans les idées que ces marques suggèrent. Si une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement se présente sous la même forme qu'une marque inscrite au registre, il y a lieu de prendre cet élément en considération. Si deux marques ont une composition semblable du point de vue du mot et du dessin, ou si elles expriment une idée commune, elles peuvent très bien prêter à confusion. Dans tous les cas, l'examinateur doit se soucier de la nature du commerce et de l'utilisation qui est faite de la marque.

In Rose v. Fraternité Interprovinciale Des Ouvriers en Electricité, (1978), 32 C.P.R. (2d) 42, Walsh, J. found a design mark having the word "Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Electricité" confusing with an earlier registration of a design mark having the words "Organized November 29, 1891", "International Brotherhood of Electrical Workers", "Affiliated with American Federation of Labour". See also Johnson & Johnson Ltd. el at v. Philippe-Charles Ltd., (1974), 18 C.P.R. (2d) 40, referred to therein.

In an instance where two marks are alike in sound, even though they appear dissimilar in written form, the

Dans l'affaire Rose v. Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Electricité (1978) 32 C.P.R. (2d) 42, le juge Walsh a jugé qu'un dessin portant les mots "Fraternité Interprovinciale des Ouvriers en Electricité" pouvait être confondu avec un autre qui avait été déposé auparavant et qui portait les mots "Organized November 29, 1891", "International Brotherhood of Electrical Workers", "Affiliated with American Federation of Labour". Voir aussi Johnson & Johnson Ltd. et autres v. Philippe-Charles Ltd., (1974), 18 C.P.R. (2d) 40, citée dans celle-ci.

De plus, si la prononciation de deux marques est fort semblable, même si leur forme écrite est fort



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

examiner will need to consider them carefully. For example, a consumer might confuse the words "KAUPHSA" and "COFFUCA", even though they appear different.

303 Test Of Confusion

The test of confusion is one of first impression. The examiner must assume the identity of a person who is aware of the registered trade mark but will keep in mind the part imperfect recollection plays in causing the consumer to mistake one mark for another. The examiner must ask himself whether that person with imperfect recollection would be likely to infer that the wares or services associated with the applicant's trade mark and the wares or services associated with the registered trade mark are manufactured, sold, leased or hired by the same person.

Every application must be examined with respect to confusion, be it an ordinary trade mark, proposed trade mark, certification mark or distinguishing guise.

After reviewing a number of cases relating to the determination of confusion in British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals, (1945), 4 C.P.R. 48, President Thorson made the following summation at pp. 57 and 58:

"In determining whether the registration of a trade mark should be

différente, l'examinateur devra les examiner attentivement. Un consommateur pourrait par exemple confondre les mots "KAUPHSA" et "COFFUCA" même si, sur le plan visuel, elles sont différentes.

303 Verification de la Confusion

Pour vérifier s'il y a confusion, il faut se fier à sa première impression. L'examinateur doit se mettre à la place d'une personne qui connaît la marque de commerce mais qui par un phénomène de réminiscence imparfaite en arrive à prendre une marque pour une autre. L'examinateur doit se demander si cette personne qui se souvient à peu près serait portée à penser que les marchandises qui portent la marque de commerce du requérant et celles qui sont associées à la marque déposée sont fabriquées ou vendues, ou que les services offerts ou loués le sont par la même personne.

Chaque demande doit être étudiée attentivement sous l'angle de la confusion, qu'il s'agisse d'une marque de commerce ordinaire, d'une marque projetée, d'une marque de certification ou d'un signe distinctif.

Après avoir passé en revue certaines affaires où il fallait déterminer s'il y avait confusion, le président Thorson, dans l'affaire British Drug House v. Battle Pharmaceuticals, (1945), 4 C.P.R. 48, ajoutait ce qui suit à la page 57 et 58:

"Pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

expunged on the ground of its similarity to a mark already registered for use in connection with similar wares it is not a correct approach to the solution of the problem to lay the two marks side by side and make a careful comparison of them with a view to observing the differences between them. They should not be subjected to careful analysis; the Court should rather seek to put itself in the position of a person who has only a general and not a precise recollection of the earlier mark and then sees the later mark by itself; if such a person would be likely to think that the goods on which the later mark appears are put out by the same people as the goods sold under the mark of which he has only such a recollection, the Court may properly conclude that the marks are similar. The reasons for this guiding rule are sound. Similar marks are not identical marks and similarity of marks implies some difference between them, for without any difference they would be identical. A careful analysis of the marks with a view to ascertaining differences fails to observe this important distinction. Moreover, it is the likely effect of the use of the later mark on the minds of ordinary dealers or users generally that must be considered and people as a rule have only a general recollection of a particular thing, rather than a precise memory of it."

Where the mark or marks being considered are composite marks it is the totality of the marks which must be considered. In the British Drug Houses case the President said, at p. 60: "It is the combination of the elements that constitutes the trade mark and gives distinctiveness to it,

ressemble à une autre qui est déjà déposée en liaison avec des produits semblables, il vaut mieux éviter de comparer les deux marques, une à côté de l'autre en vue de relever les différences qui les séparent. Le juge ne doit pas les analyser méthodiquement mais plutôt se mettre à la place de quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables. Cette façon de procéder se justifie très bien. Des marques semblables ne sont pas des marques identiques, ce qui veut dire qu'il existe une certaine différence entre elles, sinon elles seraient identiques. Si on les étudie minutieusement en vue de discerner ce qui les différencie, on passe à côté de cette distinction importante. On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis." (traduction libre)

Quand la ou les marques en question sont des marques composées, c'est la totalité des marques qui doit être appréciée. Dans l'affaire British Drug Houses, le président déclarait à la p. 60: "C'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et qui lui confère un



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

and it is the effect of the trade mark as a whole, rather than of any particular part in it, that must be considered". See also Ultravite Laboratories Ltd. v. WhiteHall Laboratories Ltd., (1966), 44 C.P.R. 189 at 192.

The examiner should not take into account in determining confusion anything other than the mark applied for by the applicant and the trade mark as registered. The fact that the mark applied for is used in association with a corporate name or Logo is of no significance because that is not the mark in which the exclusive right is sought. Commenting on this in Re. British Drug House Ltd. and Battle Pharmaceuticals, Thorson, P. stated at p. 55:

"... the Court must not allow its consideration of the main issue, namely, whether there is a likelihood of confusion in the minds of dealers or users as a result of the use of the mark in dispute, to be deflected by taking irrelevant matters into account. The respondent filed samples of the bottles in which the respective preparations of the parties are sold. These differ somewhat in shape and there are differences in the labels. The Court is not concerned with the bottles in which the preparations are sold or the labels on them but with the trade marks under which they are put out. It is the effect of the trade marks, and not of the bottles or labels, that must be considered. If the use of the marks on the wares is likely to result in confusion as to the wares, differences in the bottles or labels might serve to lessen the

caractère distinctif; il faut donc l'envisager comme un tout plutôt qu'd'en juger des éléments". (traduction libre) Voir aussi Ultravite Laboratories Ltd. v. WhiteHall Laboratories Ltd., 44 C.P.R. 189 à 192.

Dans son étude, l'examinateur doit tenir compte que de la marque qui fait l'objet d'une demande et celle qui est déposée. Le fait que la marque qui fait l'objet d'une demande concerne une raison ou un symbole social n'a pas d'importance car il ne s'agit pas de la marque sur laquelle on cherche à acquérir un droit exclusif. Faisant des observations à ce sujet lors de l'affaire British Drug House Ltd. et Battle Pharmaceuticals, le président Thorson déclarait à la p. 55 ce qui suit:

"... Dans son appréciation de la question principale qui est de savoir si l'usage de la marque en question est susceptible de semer la confusion dans l'esprit des vendeurs et usagers, le tribunal ne doit pas se laisser emporter par des considérations accessoires. Le défendeur a produit des échantillons des bouteilles dans lesquelles sont vendues les préparations de chacune des parties. Celles-ci varient quelque peu par leur étiquette et leur forme. Mais le tribunal n'a pas à se préoccuper des bouteilles qui servent à la vente des préparations ou des étiquettes sur celles-ci mais des marques de commerce sous lesquelles elles sortent sur le marché. C'est l'effet produit par la marque et celui produit par les flacons ou les étiquettes qui importe. Si le fait d'utiliser ces marques sur les



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

confusion but do not eliminate it. Differences in the bottles or labels cannot turn similar trade marks into dissimilar ones. Such differences have nothing to do with the issue before the Court, for there is no reason why either party should continue the use of the present bottles or labels and nothing to prevent either of them from changing the present shape of the bottles or form of labels. Neither the bottle nor the label is part of the trade mark. The protection given by the registration extends to any normal use of the trade mark and is not confined to any particular use of it such as its use with a particular shape of bottle or on a particular form of label."

produits sème la confusion à leur sujet même si les bouteilles ou les étiquettes peuvent diminuer la confusion qui en résulte, elles ne la feront pas disparaître pour autant. Même une différence dans le contenant ou l'étiquette ne différenciera pas des marques de commerce semblables. Ces différences n'ont rien à voir avec la question en litige devant le tribunal, car rien ne n'empêche chacune des parties de continuer à utiliser les bouteilles et étiquettes actuelles ou d'en modifier la présentation. Ni la bouteille, ni l'étiquette ne font partie de la marque de commerce. La protection accordée par l'enregistrement couvre tout usage normal de la marque et ne se limite pas à un usage particulier, comme la forme d'une bouteille ou d'une étiquette." (traduction libre)

Neither should the examiner take into account a submission that the applicant is only selling his wares wholesale when in fact the wares could also be sold retail. In Eminence S.A. v. Registrar of Trade Marks, (1979), 39 C.P.R. (2d) 40 at p. 43, Dube, J. stated: "Even if Fabergé does not sell its products in the same places as appellant, it is legally entitled to do so. It matters little that at the present time Fabergé's EMINENCE products are sold in hairdressing salons rather than in drug stores."

L'examinateur ne doit pas non plus tenir compte d'une allégation à l'effet que le requérant vend seulement ses marchandises en gros quand celles-ci en réalité pourraient tout aussi bien se vendre au détail. Dans l'affaire Eminence S.A. v. Le Registrinaire des marques de commerce, (1979), 39 C.P.R. (2d) 40, le juge Dubé déclarait à la p. 43: "Même si Fabergé ne vend pas ses produits dans les mêmes endroits que l'appelant, elle a légalement le droit de la faire. Il importe peu que les produits EMINENCE de Fabergé se vendent à l'heure actuelle dans des salons de coiffure plutôt que dans des pharmacies". (traduction libre)

303.01 Doubt As To Confusion

If the examiner is in doubt if the mark applied for is likely to

303.01 Doutes au sujet de la confusion

Si l'examinateur ne sait pas trop si la marque qui fait l'object



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

cause confusion with a registered trade mark the examiner shall cause the application to be advertised in the manner prescribed. Pursuant to section 36(3) the examiner shall notify the owner of the registered trade mark which may be confusing with the mark applied for of the advertisement of the application.

304 The Search Sheet

In order to be able to carry out an effective comparison between possibly confusing marks and to keep track of all data relevant to the search, the examiner uses a search sheet. Basic data such as the trade mark is entered at the top, the middle section allows for the entry of potentially confusing marks and the wares or services associated with them, while at the bottom there is a space for definitions of words gleaned from dictionaries and other reference sources, to be used when examining the application in light of a S. 12 objection. (See specimen sheet which follows)

305 Search Pattern

The following is a chronological description of a search. The examiner begins by retrieving the file from the file room and examining its contents. (See Rule 30)

d'une demande peut être confondue avec une marque déposée, il fait annoncer cette demande de la façon prévue. Conformément à l'article 36(3), il notifie le propriétaire de la marque déposée susceptible d'être confondue avec la première que la demande sera annoncée.

304 Feuille de Recherche

Afin de pouvoir comparer convenablement les marques susceptibles de créer de la confusion et relever toutes les données se rapportant à la recherche, l'examinateur se sert d'une feuille de recherche. Sur la partie supérieure, il note les données fondamentales telle la marque de commerce; sur la partie centrale, les marques susceptibles de créer de la confusion et les marchandises et services en liaison avec lesquels elles sont employées; et enfin sur la partie inférieure de la feuille, des définitions relevées dans les dictionnaires et dans diverses sources de documentation, à utiliser lorsque la demande est examinée en vue d'une objection prévue à l'article 12. (On trouvera à la fin du chapitre un exemplaire de la feuille de recherche).

305 Modalités de Recherche

On trouvera ci-après la description des étapes d'une recherche, dans l'ordre chronologique. L'examinateur entame son travail en allant chercher le dossier dans la salle des archives et en examinant son contenu (voir Règle 30).



Branch — Direction

TRADE MARKS**MARQUES DE COMMERCE**

Division/Section

EXAMINATION**THE SEARCH****RECHERCHE****305.01 Entering and Checking Data**

- (a) The examiner will sign and date stamp the file.
- (b) The fee must be paid.
- (c) On the search sheet the examiner will enter:
 - (i) the name of the applicant, determining that he is a legal entity;
 - (ii) the type of application, (i.e. the basis of entitlement, and the date of first use if applicable);
 - (iii) the serial number and the filing date;
 - (iv) the trade mark; (a translation may be required); (See Rule 34);
 - (v) a summary of the wares or services to be associated with the mark;
 - (vi) the search headings. (See following section in this chapter on establishing headings).

305.01 Inscription et vérification des données

- (a) L'examinateur doit signer le dossier et y apposer le tampon-dateur.
- (b) Les droits doivent être payés.
- (c) Sur la feuille de recherche, l'examinateur doit inscrire:
 - (i) le nom du requérant (et vérifier s'il s'agit d'une personne morale);
 - (ii) le type de la demande, c'est-à-dire la revendication sur laquelle elle repose et la date de premier emploi, le cas échéant;
 - (iii) le numéro de série et la date de production;
 - (iv) la marque de commerce (il est possible qu'une traduction soit requise); (voir la Règle 34);
 - (v) un relevé des marchandises et des services en liaison avec lesquels la marque sera employée;
 - (vi) les rubriques de la recherche (voir section suivante du présent chapitre: Détermination des rubriques).



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

- (d) All drawings are checked if the trade mark is a design mark. (Rule 32(1)).
- (e) The examiner determines whether colour is claimed. (Rule 32(3)).
- (f) Where applicable, specimens are checked for size etc. and it must be determined that they show the mark as used in commerce in association with the wares or services as named on the application. (Rule 33)

305.02 Determining Headings Under
Which Search Carried Out

The examiner begins by considering the trade mark and its salient features, whereupon he can proceed to note the headings under which the search will be made, which include, but are by no means limited to, those under which the trade mark is indexed. This can only be effected if he has a clear understanding of the nature and purpose of the actual wares or services with which the application is concerned. The examiner may find on occasion that he is unable to determine the area in the trade connected with the trade mark because he is unfamiliar with the wares or services specified in the application. If research sources available to him fail to provide the necessary information, he should withhold his search until he has obtained clarification or additional information from the applicant. Assumptions can be dangerous.

RECHERCHE

- (d) Tous des dessins doivent être vérifiés si la marque se compose d'un dessin. (voir Règle 32(1))
- (e) L'examinateur doit déterminer si la couleur fait l'objet d'une réclamation dans la demande - (voir Règle 32(3)).
- (f) Le cas échéant, il doit vérifier les dimensions des spécimens et déterminer s'ils font voir la marque telle qu'elle est employée en liaison avec les marchandises ou les services comme l'indique la demande (voir Règle 33).

305.02 Détermination des rubriques
sous lesquelles effectuer
la recherche

L'examinateur commence par étudier les caractéristiques les plus frappantes de la marque de commerce, après quoi il note les rubriques sous lesquelles la recherche sera effectuée. Ces rubriques comprennent celles sous lesquelles la marque de commerce est indexée, mais ne se limitent pas nécessairement à elles. L'examinateur ne peut faire ce travail que s'il a une idée tout à fait claire de la nature des marchandises ou de l'objet des services sur lesquels porte la demande. L'examinateur se trouvera, à l'occasion, dans l'impossibilité de déterminer le secteur commercial associé à la marque de commerce, car les marchandises et les services spécifiés dans la demande ne lui seront pas familiers. Si les sources de référence dont il dispose ne lui permettent pas de trouver l'information nécessaire, il devra cesser ses recherches jusqu'à ce qu'il ait obtenu du requérant des précisions ou des renseignements complémentaires. Il est dangereux d'émettre des suppositions en la matière.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

305.0201

Page

18

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

To give some idea of the headings under which various types of marks would be searched, a few examples are cited below.

305.0201 Vowels:

When searching words beginning with or including vowels, the search should generally extend to all or most of the vowels. This is particularly applicable to short words.

e.g. Mark
"Giro"

Indexed
Giro

Headings
Garo - Jaro
Giro - Jiro
Gero - Jero
Gyro - Jyro
Goro - Joro

305.0202 Consonants:

Words beginning with consonants, which have phonetic equivalents in other letters of the alphabet, should be searched under the phonetic equivalent.

e.g. Mark
"Chrymec"

RECHERCHE

Les exemples qui suivent permettront de donner une idée des rubriques sous lesquelles il faut effectuer une recherche pour divers types de marques.

305.0201 Voyelles:

Lorsqu'on cherche des mots commençant par une voyelle ou comprenant des voyelles, la recherche doit généralement porter sur toutes les voyelles ou sur la plupart d'entre elles, particulièrement dans le cas des mots courts.

ex. Marque
"Giro"

Index
Giro

Rubriques
Garo - Jaro
Giro - Jiro
Gero - Jero
Gyro - Jyro
Goro - Joro

305.0202 Consonnes:

Les mots dont les premières lettres sont des consonnes qui sont équivalentes sur le plan phonétique à d'autres lettres de l'alphabet doivent être recherchés sous les équivalents phonétiques.

ex: Marque
"Chrymec"



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

Indexed
Chrymec

Headings

Chry-Chra-Chri-Chro-Chru
Cry-Cra-Cri-Cro-Cru
Kry-Kra-Kri-Kro-Kru
Khry-Khra-Khri-Khro-Khru

N.B. Bearing in mind that the "degree of resemblance" in appearance and sound is of considerable importance in a determination of confusion, the examiner must give thought to the phonetic equivalents of words, letters and/or numbers. The indexes contain many cross references to various phonetic equivalents of dictionary words with which the examiner will be familiar, but when faced with an invented word he will have to determine the additional headings to be searched.

305.0203 Letters:

A two-letter combination is searched under both letters; a three or more letter combination is searched under the first and second letters. A monogram is searched under all the component letters. Letters should be searched under their phonetic equivalent.

e.g. Mark
"JP"

Indexed
J P

Headings
JP
PJ
Jay pee

Index
Chrymec

Rubriques

Chry-Chra-Chri-Chro-Chru
Cry-Cra-Cri-Cro-Cru
Khry-Khra-Khri-Khro-Khru
Kry-Kra-Kri-Kro-Kru

Nota Sachant que le "degré de ressemblance" dans la présentation ou le son joue un rôle important dans la détermination de la confusion, l'examinateur doit analyser les équivalences phonétiques des mots, des lettres ou des chiffres. Les index contiennent de nombreux renvois à divers équivalents phonétiques de mots figurant au dictionnaire et connus de l'examinateur, mais dans le cas d'un mot inventé, il devra déterminer les rubriques supplémentaires à consulter.

305.0203 Lettres:

Pour tout mot formé de deux lettres, il y a lieu de faire une recherche à chacune des lettres; les mots formés de trois lettres ou plus doivent être vérifiés à la première et à la deuxième lettre. Il faut vérifier toutes les lettres qui composent un monogramme. Les lettres doivent également être vérifiées sous leurs équivalents phonétiques.

ex. Marque
"JP"

Index
J P

Rubriques
JP
PJ
Ji Pé



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

305.0204 Numerals:

Numerals should be searched under the word and the figure.

e.g. Mark
"99"

Indexed
Numeral, 99

Headings
Ninety-nine
Nine hundred and
ninety-nine
Numerals, 99
Numerals, 999

305.0205 Designations of Designs

Words which are also designations for designs should also be searched under the design heading.

e.g. Mark
"Diamond"

Indexed
Diamond

Headings
Diamond (word)
Gem - Diamond

Diamond-shaped figure

305.0206 Designs in Word Form

Designs which have a word form should also be searched under the

305.0204 Chiffres:

Il faut vérifier les chiffres en consultant les rubriques des chiffres eux-mêmes et des mots qu'ils représentent.

ex: Marque
"99"

Index
Chiffre, 99

Rubriques
Quatre-vingt-dix-neuf
Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Chiffres 99
Chiffres 999

305.0205 Mots identifiant un dessin

Les mots qui désignent également un dessin doivent aussi être recherchés en consultant la rubrique du dessin qu'il représente.

ex: Marque
"Diamant"

Index
Diamant

Rubrique
Diamant (mot)
Représentation d'un pierre précieuse - diamant
Dessin à configuration de diamant

305.0206 Dessins sous forme nominale

Les dessins qui ont une forme nominale doivent également être



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

headings for comparable devices.

vérifiés en consultant les rubriques des objets comparables.

e.g. Mark
 Representation
 of a Flag

Indexed
 Flag

Headings
 Flag (word)
 Flag - banner
 Flag - pennant

Marque
 Représentation d'un drapeau

Index
 Drapeau

Rubriques
 Drapeau (mot)
 Drapeau (étendard)
 Drapeau (banderole)

305.0207 Names or Surnames

e.g. Mark
 "Johnson" - A search is carried out in association with wares or services in the general class. A search may be required to establish how a mark like "Johnson" has been dealt with in the past in light of the provisions of S. 12(1)(a).

305.0207 Noms ou noms de famille

ex: Marque
 "Johnson" - On doit effectuer une recherche sous l'angle des marchandises ou services de catégorie générale. On peut également devoir procéder à une recherche afin de déterminer ce qu'on a fait dans le passé de la marque "Johnson", conformément aux dispositions de l'article 12(1)(a).

305.0208 Words of Praise or Quality

When words indicative of praise or quality are involved - e.g. "favourite", "ideal", "peerless" - the initial search should be restricted to the mark for wares or services in the same class since these words tend to make very weak marks.

305.0208 Mots exprimant un éloge ou une qualité

Lorsqu'il s'agit de mots exprimant un éloge ou une qualité, par exemple "favori", "idéal", "incomparable", la première recherche doit se limiter aux marques associées à des marchandises ou des services de même catégorie, étant donné que ces mots ont tendance à produire des marques très faibles.

305.0209 Common Prefixes or Suffixes

There are some words or combining forms which appear to be

305.0209 Préfixes ou suffixes communs

Les propriétaires de marques de commerce tendent à préférer certains

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 305.0210	Page 22	Effective 3/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE SEARCH

highly preferred by trade mark owners because of their suggestive connotations.

e.g. Dura - (the quality of durability)
 Flex - (the quality of flexibility)
 Tone - (the quality of sound or colour)

In these circumstances the search is restricted to locating those marks which bear a high degree of resemblance in sound or appearance or to ideas suggested by them and which are associated with identical or very closely related wares or services.

305.0210 Distinctive Marks

A very distinctive mark requires a very broad search extending to marks of slight resemblance and wares or services which may be only remotely related - e.g. "Kodak", "Xerox".

305.0211 Reading Matter

When conducting a search of a word mark, and especially when the search extends to a name or surname, the examiner must not overlook the "READING MATTER" heading in the Unfair Competition Act index. Under this heading are listed, in alphabetical order, trade marks comprising words, numerals or letters depicted in special form or arrangement which were registered as design marks under the Unfair Competition Act, and for which protection extended only to the form in which they were written or the

RECHERCHE

mots ou expressions en raison de leur connotation.

ex: Dura - (idée de durabilité)
 Flex - (idée de flexibilité)
 Ton - (idée de sonorité ou de tonalité)

Dans ce cas, la recherche se limite à recenser les marques qui se ressemblent fort, soit du point de vue de la présentation ou du son, soit par les idées qu'elles suggèrent et que l'on associe à des marchandises ou à des services identiques ou intimement apparentés.

305.0210 Marques distinctives

Une marque très distinctive exige une recherche très approfondie qui porte sur des marques offrant une légère ressemblance et sur des marchandises ou des services qui ont une parenté éloignée. Exemple: "Kodak", "Xerox"

305.0211 Matière à lecture

Lorsqu'il effectue une recherche sur une marque verbale et en particulier lorsque la recherche porte sur un nom ou un nom de famille, l'examinateur ne doit pas oublier de consulter la rubrique "READING MATTER", (Matière à lire), figurant dans l'index des marques déposées aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale. Sous cette rubrique figurent en ordre alphabétique les marques de commerce composées de mots, de chiffres ou de lettres se présentant sous une forme ou une



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

305.0212

Page

22.1

Effective

3/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

manner in which they were arranged. Therefore they were not registrable as word marks as they would be under the present Act, and so were classified under this separate heading.

disposition particulière, et enregistrées au titre de dessin-marque en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, et dont seule la forme sous laquelle elles ont été écrites ou la façon dont elles ont été présentées est protégée. Ces marques n'étaient donc pas enregistrables au titre de marques verbales comme elles le seraient au terme de la loi actuelle, et ont donc été classées sous cette rubrique distincte.

305.0212 Pharmaceutical Marks

When conducting a search of a word mark which is applied to the general class of wares known as pharmaceutical preparations, medicines, veterinary preparations and so on, a separate index known as the Pharmaceutical Index must be searched. This index is an alphabetical index allowing the examiner to amplify the search of the regular index for this class of wares. This index differs from the regular index by severing the trade mark, in some instances letter by letter, and providing a card for each letter preceding the severed portion.

e.g. Mark

RESPBID

Pharmaceutical Index Listings

RESPBID
ESPBID, R
BID, RESP
ID, RESPB
D, RESPBI

305.0212 Marques de produits pharmaceutiques

Lors de la recherche d'une marque appartenant à la catégorie générale des préparations pharmaceutiques, médicaments, préparations vétérinaires et autres, il est nécessaire de consulter un index à part appelé Index pharmaceutique. Cet index alphabétique permet d'amplifier la recherche effectuée dans l'index régulier pour cette catégorie de marchandises. Il sépare la marque de commerce, parfois lettre par lettre, et fournit une fiche pour chaque lettre qui précède la portion tranchée.

p. ex. Marque

RESPBID

Liste fournie par l'index pharmaceutique

RESPBID
ESPBID, R
BID, RESP
ID, RESPB
D, RESPBI



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

e.g. Mark

TRIPHASIC

Pharmaceutical Index Listings

TRIPHASIC
RIPHASIC, T
IPHASIC, TR
PHASIC, TRI
HASIL, TRIP
ASIL, TRIPH
SIL, TRIPHA
IL, TRIPHASIC

p. ex. Marque

TRIPHASIC

Liste fournie par l'index
pharmaceutique

TRIPHASIC
RIPHASIC, T
IPHASIC, TR
PHASIC, TRI
HASIL, TRIP
ASIL, TRIPH
SIL, TRIPHA
IL, TRIPHASIC

When searching the mark RESPBID, for example, in the Pharmaceutical Index, a potentially confusing mark such as DESPID or RASPBID may be located by checking under the headings ESPID and BID as indicated. Without reference to the Pharmaceutical Index, it is likely that these potentially confusing trade marks would not have been located.

Once any potentially confusing trade marks have been located in the Pharmaceutical Index recourse must be had to the regular trade mark index, including the abandoned and refused indexes, to determine the wares, owner, registration date, etc.

Lors de la recherche de la marque RESPBID, par exemple, dans l'index pharmaceutique, il est possible de trouver une marque pouvant créer de la confusion comme DESPID ou RASPBID, en cherchant sous les rubriques ESPID et BID tel qu'indiqué. De telles marques ne pourraient être trouvées sans cet index.

Après avoir trouvé une marque pouvant créer de la confusion dans l'index pharmaceutique, l'examinateur doit consulter l'index régulier, ainsi que les index des marques abandonnées ou refusées, pour déterminer les facteurs suivants: marchandises, propriétaire, date d'enregistrement de la marque, etc.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

It should be emphasized that the Pharmaceutical Index was created to augment the regular index so that a pharmaceutical mark must also be searched in the regular index, although to a lesser degree than normal, as it may be located there for wares other than pharmaceuticals but in a related class and may therefore yield an objection.

Incorporated in the Pharmaceutical Index, but not broken down as with trade marks, are Approved Names for Pesticides, International Non-Proprietary Names (I.N.N.) and the British Pharmaceutical Committee (B.P.C.) approved names. If the mark the examiner is searching is listed as an approved name of one of the above, then recourse to Section 10 of the Act should be considered.

Il est important de noter que l'index pharmaceutique a été conçu pour servir de complément à l'index régulier. L'examinateur doit également chercher la marque d'un produit pharmaceutique dans l'index régulier bien que de façon moins exhaustive car elle peut s'appliquer à des marchandises autres que les produits pharmaceutiques mais se trouver dans une catégorie connexe, et peut, par conséquent, soulever une objection.

L'index pharmaceutique contient également la liste des noms autorisés de pesticides, des noms internationaux qui ne sont pas des noms de spécialité et des noms autorisés du comité pharmaceutique britannique; toutefois, ils ne sont pas décomposés comme le sont les marques de commerce. Si l'examinateur cherche une marque qui figure dans cette liste, il doit agir conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

305.03 Searching The Indexes

A complete search of the indexes must include a search of pending, registered and abandoned or refused marks under the Trade Marks and Design Act, The Unfair Competition Act, the Trade Marks Act and the Newfoundland Register. A search of the refused and abandoned indexes is made for the purpose of discovering past decisions or research which has been compiled and which might be applicable in the present instance.

Name indexes of Applicants and Registrants provide a valuable measure of assistance to the examiner, particularly when it is discovered that the applicant is found to be the owner of previously registered trade marks which would otherwise be found to be confusing. (See s. 15)

Additional indexes such as the ones for cancelled and expunged marks, as well as the Pharmaceutical Index and the Index to marks filed under the Convention, will also be searched when occasion demands. The pharmaceutical

305.03 Examen des index

Pour être complète, une recherche nécessite de vérifier dans les index les marques déposées, abandonnées, rejetées ou en suspens en vertu de la Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique, la Loi sur la concurrence déloyale et la Loi sur les marques de commerce ainsi que le Registre de Terre-Neuve. L'index des marques rejetées et abandonnées est consulté en vue de découvrir l'existence de précédents ou de recherches antérieures susceptibles d'être utiles pour le cas à l'étude.

Les index des noms de requérants et de propriétaires constituent des sources de référence très précieuses pour l'examinateur, en particulier s'il se rend compte que le requérant est propriétaire de marques de commerce déjà enregistrées qui risqueraient de créer de la confusion. (voir article 15)

L'examinateur peut encore consulter d'autres index à l'occasion tels ceux des marques annulées et radiées, l'index pharmaceutique et l'index des marques protégées en vertu de la Convention. Il faut



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

index which includes the lists of common names for drugs or pesticides, should be consulted for example, whenever a mark is being searched which is applied to medicines, drugs, dietetic foods, food supplements, medicated wound dressings, antiseptics, germicides, pesticides, fungicides, and veterinary preparations, et cetera.

The index to marks filed under the Convention should be consulted (Section 9) when searching marks comprising flags, coats of arms, heraldic emblems and the like, the reasons for which will be discussed in section 408 of the Manual.

305.04 Discovering A Confusing Mark305.0411 Confusion With a Registered Mark

If, following a consideration of the criteria as outlined in section 302 of the Manual, the examiner finds that the mark applied for is confusing with a registered trade mark he must, pursuant to sections 12(1)(d) and 36(1)(b) of the Act, refuse the application. Section 36(2) of the Act also dictates that the applicant must be notified of the reasons for the objection to registration and will be given an opportunity to respond. The applicant's response will be evaluated and if the examiner is satisfied that the mark applied for is confusing with the registered mark the application will be finally refused

consulter l'index pharmaceutique et les listes des noms communs de produits pharmaceutiques ou de pesticides par exemple lorsqu'une marque faisant l'objet d'une recherche se rapporte à des médicaments, produits pharmaceutiques, aliments diététiques, compléments alimentaires, pansements médicamenteux, anti-septiques, germicides, pesticides, fongicides, produits vétérinaires, etc.

L'index des marques protégées en vertu de la Convention sera consulté (voir article 9) lorsqu'on cherche des marques composées de drapeaux, d'armoiries, d'emblèmes héraldiques et d'autres représentations du même genre. (voir à la Section 408 du Manuel les raisons qui justifient cette consultation).

305.04 Découverte d'une marque créant de la confusion305.0411 Confusion avec une marque déposée

Lorsqu'après avoir appliqué les critères définis au point 302 du présent Manuel, l'examinateur découvre qu'une marque déposée crée de la confusion avec la marque dont la demande est à l'étude, il doit rejeter la demande, conformément aux articles 12(1)(d) et 36(1)(b) de la Loi. L'article 36(2) de la Loi stipule aussi que le requérant doit être averti de cette décision ainsi que des motifs qui la justifient et avoir l'occasion d'y répondre. Cette réponse sera prise en considération et si l'examinateur est convaincu qu'il y a effectivement confusion, il rejetera finalement la demande en



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

305.0412

Page

24.1

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

with complete reasons for the objection.

Even if the application being considered shows an earlier date of use than the date of first use shown for the cited registration, the examiner will refuse the application if it is likely to cause confusion with the cited mark. If the applicant wishes to overcome a citation of a confusing registered trade mark on the basis of earlier use in Canada he should proceed with an expungement action in the Federal Court to expunge the cited registration. For purposes of enabling an applicant to commence and vigorously pursue such an expungement action the examiner may grant the applicant an extension of time.

RECHERCHE

donnant toutes les raisons qui motivent son refus.

L'examinateur refusera aussi toute demande susceptible de créer de la confusion avec une marque déposée, même si la demande à l'étude porte une date d'entrée en usage antérieure à la date de premier emploi de la marque en question. Lorsque la confusion est invoquée, le requérant qui veut avoir raison parce qu'il a utilisé sa marque avant celle qui a été déposée, doit intenter des poursuites devant la Cour fédérale afin de faire radier la marque déposée. L'examinateur peut alors accorder un délai au requérant pour lui permettre d'entamer et de mener à bien ses poursuites.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

305.0412 Associated Marks

If the applicant is the owner of other marks with which the mark seeking registration would be confusing, the examiner will not cite a s. 12(1)(d) objection. Pursuant to S. 15, the mark applied for will be associated with the applicant's other marks, and is the only instance in which confusing marks may appear on the Register. However, only the marks of one company may be associated; the marks of related companies may not be treated as associated trade marks. (See S. 2 on "Related Companies")

305.0412 Marques de commerce liées

Si le requérant est le propriétaire d'autres marques avec lesquelles celle qu'il veut enregistrer risquerait de susciter une certaine confusion, l'examinateur ne s'appuiera pas sur l'article 12(1)(d) pour faire objection. En vertu de l'article 15, la marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement sera liée aux autres marques dont le requérant est propriétaire; c'est le seul et unique cas où des marques créant de la confusion peuvent apparaître au registre. Toutefois, seules les marques d'une même compagnie peuvent être liées entre elles; les marques de compagnies connexes ne peuvent être considérées comme des marques de commerce liées, (voir article 2, "Companies connexes").

The Trade Marks Office may correct any error, in accordance with Rule 38, by removing the association between marks which, through clerical error, should not have been associated initially.

Conformément à la règle 38, le Bureau des marques de commerce peut corriger toute erreur en supprimant l'association entre des marques qui, en raison d'une erreur de copiste, n'auraient pas dû être liées.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

305.0413 Confusion With
Certification Mark

Section 24 of the Act does provide for the registration of a mark that is confusing with a registered certification mark by a licensee of the certification mark, as long as consent is obtained from the owner of the registered certification mark, and as long as the marks exhibit an "appropriate difference". The mark must be used by the licensee "to indicate that the wares or services in association with which it is used have been manufactured, sold, leased, hired or performed by him as one of the persons entitled to use the certification mark". The Registrar however, must expunge the registration should the owner withdraw his consent, or upon cancellation of the registration of the certification mark. (See S. 23(2) and (3) of the Trade Marks Act and Section 404.13 of the Manual).

305.0413 Confusion avec une marque
de certification

L'article 24 de la Loi prévoit l'enregistrement d'une marque créant de la confusion avec une marque de certification déposée par une personne autorisée à employer cette dernière marque, pour autant que le propriétaire de la marque de certification déposée accorde son consentement et que les marques présentent une "différence caractéristique". La marque doit être employée par le preneur de licence de façon à "indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée ont été fabriquées, vendues, données à bail ou louées, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par [lui] comme étant une des personnes ayant droit d'employer la marque de certification". Toutefois, l'enregistrement de cette marque doit être radié par le registraire si le propriétaire retire son consentement ou si l'enregistrement de la marque de certification est annulé (voir les art. 23(2) et (3) de la Loi sur les marques de commerce et la section 404.13 du présent Manuel).

305.0414 Trade Names

It is not possible at present for the examiner to search trade names with a view to satisfying himself as to confusion as per S. 16(1)(c), 16(2)(c) and 16(3)(c). A trade name may however proceed to registration as a trade mark if it meets the test of registrability applicable to all trade marks. A trade name is the name of the establishment under which an applicant trades, - e.g. "Chesebrough

305.0414 Noms commerciaux

Actuellement, l'examinateur ne peut effectuer de recherche relative à la confusion en ce qui concerne les noms commerciaux aux termes des articles 16(1)(c), 16(2)(c) et 16(3)(c). Un nom commercial peut toutefois être enregistrable comme une marque de commerce s'il répond aux critères d'enregistrement auxquels sont soumises les marques de commerce. Un nom commercial est le

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 306	Page 27	Effective 12/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE SEARCH

"Ponds" is a trade name, and "Vaseline" is one of its trade marks, although a trade name can also be a trade mark - (e.g. "GE").

RECHERCHE

nom de l'établissement sous lequel un requérant exerce son commerce (ainsi, "Chesebrough-Ponds" est un nom commercial, et "Vaseline" est l'une des marques de commerce de l'établissement); toutefois, un nom commercial peut également tenir lieu de marque de commerce (par exemple "G.E.").

**306 Confusion - Person Entitled
 Re: Co-Pending Applications:
 S. 16**

If a search of the pending indexes reveals an application for a trade mark filed by another person for a mark which is considered to be confusing with the mark being examined the examiner must make a decision as to which applicant is entitled to registration on a priority basis. Historically, decisions about priority were made by determining that the person who first used a mark in Canada was the one entitled to register his mark. Biba Boutique Ltd. v. Dalmy's (Canada) Ltd., (1976), 25 C.P.R. (2d) 2. There are now basis for filing in Canada other than use, and dates of entitlement for applications based on making known, proposed use and foreign registrations are provided for in S. 16 of the Trade Marks Act. The following chart sets down the basis upon which trade mark rights may be claimed in Canada and the date of entitlement associated with each basis of filing. (S. 16(1)(2)(3)). (See also Section 306.05 of the Manual on Notification of Applicants).

**306 Demandes en Coinstances Crément
 De la Confusion - Ayant Droit-
 Art. 16**

Si en consultant les index des demandes en suspens, l'examinateur découvre une marque susceptible de créer de la confusion, il doit déterminer lequel des requérants a priorité pour obtenir l'enregistrement. Depuis longtemps, pour établir la priorité, on détermine qui est la première personne à avoir utilisé la marque au Canada, et c'est sa marque qui est déposée- voir Biba Boutique Ltd. v. Dalmy's (Canada) Ltd., (1976), 25 C.P.R. (2d) 2. L'article 16 de la Loi sur les marques de commerce permet maintenant de produire des demandes dont la date correspond non seulement à l'entrée en usage, mais aussi au moment où a été révélée la marque, à l'enregistrement à l'étranger ainsi qu'à l'usage projeté. Le tableau suivant donne les types de demande d'enregistrement qu'on peut présenter au Canada, ainsi que les dates qui déterminent la priorité qui leur revient. (Art. 16(1)(2)(3)). (Voir aussi la section 306.05 du présent Manuel "Notification aux requérants").

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

306.01

Page

28

Effective

12/80

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

306.01 <u>Basis of filing</u>	Date which Establishes Entitlement	306.01 <u>Types de demande d'enregistrement</u>	Date qui détermine la Priorité
16(1) Used in Canada	Date of use in Canada named in application.	16(1) Employée au Canada	Date du début de l'emploi au Canada indiqué dans la demande
16(1) Made known in Canada	Date of making known in Canada stated in application.	16(1) Révélée au Canada	Date à laquelle la marque a été révélée au Canada selon la demande
16(2) Registered Abroad in Union Country and Used in Some Country other than Canada (Convention Priority Claimed)	Filing date of application in Union Country on which application in Canada is based.	16(2) Déposée dans un pays de l'Union et employée dans un pays autre que le Canada (revendication de la priorité conventionnelle)	Date de la production de la demande dans un pays de l'Union sur laquelle la demande canadienne est fondée
16(2) Registered abroad in Union Country and Used in Some Country other than Canada	Filing date in Canada	16(2) Déposée dans un pays de l'Union et employée dans un pays autre que le Canada	Date de la production au Canada
16(3) Proposed Use in Canada	Filing Date in Canada	16(3) Emploi projeté au Canada	Date de la production au Canada

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

306.012

Page

28.1

Effective

3/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

306.012 Disposition of Application

The application concerned with the mark which is deemed to be unregistrable may meet with several ends.

1. The applicant may voluntarily abandon his application.

or

2. Default procedures may be instituted as per S. 35.

or

3. The application may be refused as per S. 36(1)(c)

or

4. The application may proceed to advertisement if the applicant overcomes the objections by amending the statement of wares.

306.012 Décision relative à la demande

Une demande relative à une marque de commerce qui n'est pas enregistrable peut être réglée de différentes façons:

1. Abandon volontaire de la demande par le requérant.

ou

2. Signification au requérant d'un avis de défaut conformément à l'article 35.

ou

3. Rejet de la demande conformément à l'article 36(1)(c);

ou

4. Annonce de la demande si le requérant répond aux objections en modifiant la déclaration des marchandises.

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective.
Branch — Direction		Division/Section		

CAN
R-
- 245-125

THE EXAMINATION MANUAL

LE MANUEL D'EXAMEN



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

Branch — Direction

Division/Section





Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

306.02 Abandoned Marks

"The right of an applicant to secure registration of a registrable trade mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade mark by another person, if such confusing trade mark was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with Section 36." (S. 16(5)). Accordingly, an abandoned application cannot be cited against a pending application.

306.02 Marques abandonnées

"Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieure ou la révélation antérieure d'une marque de commerce...créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce...créant de la confusion a été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 36"-[voir l'article 16(5)]. Par conséquent, une demande abandonnée ne peut servir d'objection à une demande en cours.

306.03 Concurrent Use of Confusing Marks

Although it is not within the limits of the examiner's responsibility to attend to, he may at least familiarize himself with the provision for the concurrent use of confusing marks, as set down in S. 21(1) of the Trade Marks Act, and as provided for in the event a Court order is issued.

Concurrent use would occur where the owner of the confusing mark had "in good faith used a confusing trade mark..." and where "continued use in a defined territorial area..." would not be considered as contrary to the public interest.

306.04 Index Cards in Transit

Before leaving the search room the examiner will be sure to check the list of marks posted in a designated

306.03 Emploi simultané de marques créant de la confusion

Bien que l'examinateur ne soit pas tenu de s'occuper des dispositions relatives à l'emploi simultané de marques créant de la confusion en vertu de l'article 21(1) de la Loi sur les marques de commerce, il peut néanmoins se familiariser avec elles, en prévision d'une ordonnance de la cour.

Il y a emploi simultané lorsque le propriétaire de la marque créant de la confusion a "de bonne foi employé au Canada une marque de commerce...créant de la confusion", et lorsque "l'emploi continu de la marque...dans une région territoriale définie..." n'est pas considéré comme étant opposé à l'intérêt du public.

306.04 Fiches d'index en transit

Avant de quitter la salle de recherche, l'examinateur n'oubliera pas de vérifier une liste, affichée à



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

area which have been removed from the pending index and which are in the process of being transferred to the registered index.

un endroit prévu, sur laquelle figurent les marques qui ont été retirées de l'index des marques en suspens pour être transmises à l'index des marques déposées.

306.05 Notification of
Applicants306.05 Notification aux requérants

When confusion is apparent as between pending trade marks, the examiner will immediately accept for advertisement the application of the entitled person, as long as no other objections or formalities exist. At the same time, the examiner will notify the non-entitled person that in view of the earlier date of entitlement of the identified confusing application he is not entitled to registration.

Lorsqu'il y a confusion entre des marques faisant l'objet de deux ou plusieurs demandes en suspens, l'examinateur doit aussitôt accepter pour publication la demande de l'ayant droit, à condition qu'il n'y ait aucune autre objection ou exigence requis. À la même occasion, l'examinateur informera le requérant n'ayant pas droit à l'enregistrement que, compte tenu de la date antérieure figurant sur la demande censée créer de la confusion, celui-ci n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement.

An entitled application encountering a copending confusing application which is being opposed will not be withheld in any circumstance particularly pending the resolution of the opposition proceedings but will proceed to advertisement in the Trade Marks Journal.

Une demande ayant droit à l'enregistrement à laquelle fait obstacle une demande en coïstance créant de la confusion qui fait l'objet d'une opposition ne sera pas tenue en suspens en attendant l'issue de la procédure d'opposition mais sera annoncée dans le Journal des marques de commerce.

Where the non-entitled person's application encounters a copending confusing application which has been published in the Trade Marks Journal, the non-entitled person should receive an action citing the confusing trade mark and be informed of the publication date, when this information is disclosed.

Lorsque la demande de la personne n'ayant pas droit à l'enregistrement porte à confusion avec une autre demande en instance, qui a été publiée dans le Journal des Marques de commerce, la personne n'ayant pas droit à l'enregistré doit recevoir un rapport précisant que sa marque porte à confusion avec la marque publiée et doit en être informé de la date de publication.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 307	Page 31	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

THE SEARCH

Where the non-entitled application being examined encounters a copending confusing application which is the subject of opposition proceedings, it will not be held in abeyance pending the opposition outcome but will receive an action citing the confusing trade mark and a time limit of six months in which to reply.

For applications filed prior to November 1, 1978, the advertisement fee is requested. Applications submitted on or after November 1, 1978 must have been accompanied by a single fee which will normally cover all costs associated with processing an application for registration.

307 Reference Sources

In Chapter 400 of the Manual – "The Examination of the Mark" – a complete list of all reference sources that are available to the examiner is provided. Dictionaries, encyclopediae, gazetteers and telephone directories are obvious sources of information, but the examiner must not forget the help that can be provided by trades people and others.

RECHERCHE

Lorsqu'une demande en examen n'a pas droit à l'enregistrement à cause d'une autre demande également en instance et créant de la confusion, laquelle fait l'objet d'une opposition, la demande de sera pas tenue en suspens jusqu'au dénouement de la procédure d'opposition, mais donnera lieu à un rapport précisant que la marque porte à confusion et que le requérant dispose d'un délai de réponse de six mois.

Dans le cas des demandes présentées avant le 1^{er} novembre 1978, le requérant est tenu de verser les droits relatifs à l'annonce. Les demandes présentées depuis cette date doivent être accompagnées d'un versement unique qui couvrira tous les frais relatifs au traitement de la demande d'enregistrement.

307 Sources de référence

Le chapitre 400 du manuel intitulé: "L'examen de la marque" donne une liste complète de toutes les sources de référence à la disposition de l'examinateur. Il va de soi que les dictionnaires, les encyclopédies, les index géographiques, et les annuaires téléphoniques constituent les principales sources de renseignement de l'examinateur, mais ce dernier ne doit pas perdre de vue l'aide que peuvent lui apporter les gens d'affaires et les autres.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

308 Preparation Of File For
Advertisement

The examiner will first prepare the file for advertisement. The following is a checklist of all the details that must be seen to.

1. Bring forward the acceptable application supporting certificates and the translation of the wares or services named on the application.

2. Affix drawing of the mark in the lower left hand corner of the first page of the application.

3. Enter in the upper right hand corner of the application:

1. Serial No.
2. Filing Date
3. Priority Date
(if applicable)

4. In the case of a Section 16(2) claim, enter the registration number and date in the margin to the left of the claim (if this information is not contained in the claim).

5. On a separate sheet, to be placed on top of the application, give the following information, if applicable.

308 Préparation du Dossier
En Vue de L'Annonce

L'examinateur doit d'abord préparer le dossier en vue de l'annonce. On trouvera ci-après la liste de toutes les opérations qu'il y a lieu d'effectuer.

1. Réunir les certificats présentés à l'appui la demande ainsi que la traduction des marchandises ou services mentionnés dans la demande.

2. Apposer le dessin de la marque dans le coin inférieur gauche de la première page de la demande.

3. Inscrire dans le coin supérieur droit de la demande:

1. le numéro de série,
2. la date de production,
3. la date de la priorité
(s'il y a lieu).

4. Dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 16(2), inscrire le numéro de l'enregistrement et la date dans la marge de gauche de la demande (si ces renseignements ne figurent pas encore dans la demande).

5. Sur une feuille séparée à placer au-dessus de la demande, inscrire les renseignements suivants, le cas échéant:

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

308

Page
33Effective
7/84

Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE SEARCH

RECHERCHE

ADVERTISEMENT SHEET/FEUILLE DE PUBLICATION Preprinted Advertising Notice Mailed
Avis de Publication (déjà imprimé)or/ou Approval Notice to be sent to
Avis de Publication à être envoyé Agent
à l'agent Applicant
au requérant Applicant
c/o Rep. for Service
Requérant
a/s Rep. de Service Priority Filing Date _____
Date de priorité _____ Change of Name or Transfer _____
Changement de nom ou transfert _____ CERTIFICATION MARK
MARQUE DE CERTIFICATION DISTINGUISHING GUISE
SIGNE DISTINCTIF Disclaimer: As per application or/ou _____
Désistement: Comme dans la demande Colour Claim: lined for colour
Couleur: ligné pour couleur As per application
Comme dans la demandeor/ou _____ Consent, re Signature/Portrait: As per application
Consentement Signature/Portrait: Comme dans la demandeor/ou _____ Revised Wares
March. Révisées Revised Services
Services Révisés Section 12(2)
Section 12(2) Restricted to
Restreinte (à/au) _____ Section 14
Section 14 Section 67(1) - Nfld. No.
Section 67(1) - Terre-Neuve No. _____ Section 36(3) - (FLAG FILÉ)
Section 36(3) - (ETIQUETTER LE DOSSIER) _____ Applicant is the owner of Registration No.
Le requérant est titulaire de l'enregistrement No. _____ Associated Marks:
Marques liées: _____or/ou Identified on Search Report by RED ASTERISK
Identifiées par un astérisque ROUGE sur la feuille de recherche. Other Instructions for Journal purposes:
Autres Renseignements pour le Journal: _____





Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

400 THE EXAMINATION OF THE MARK401 A Mark

- 401.01 Colour
- 401.02 Functionality
- 401.03 Representation of the Wares (Full-line drawing)
- 401.04 - Representation of the Wares (broken-line drawing)
- 401.05 Packages (unfolded)
- 401.06 Distinguishing Guise (formerly 402)
- 401.07 Slogan
- 401.08 Letters and Initials
- 401.09 Numerals

402 (Replaced by 401.06)

403 Section 12(1)(a): Names And Surnames

- 403.01 Word
- 403.02 Definition - Name or Surname
 - 403.021 Given Name and Surname
 - 403.022 Surnames followed by "& Sons" "Brothers" etc.
- 403.03 Compound Surnames
- 403.04 Search
- 403.05 Merely
- 403.06 Primarily
- 403.07 Test to Determine Primary Meaning
- 403.08 Historical Characters
- 403.09 Signatures

400 EXAMEN DE LA MARQUE401 Marque

- 401.01 Couleur
- 401.02 Fonctionnalité
- 401.03 Representation des Marchandises (Dessin au trait)
- 401.04 Representation des Marchandises (Dessin en pointillés)
- 401.05 Emballages (dépliés)
- 401.06 Signe Distinctif (anciennement 402)
- 401.07 Devise
- 401.08 Lettres et initiales
- 401.09 Chiffres

402 (Remplacé par 401.06)

403 Alinéa 12(1)(a): Noms et noms de famille

- 403.01 Mot
- 403.02 Définition - Nom ou nom de famille
 - 403.021 Prénom et Nom de Famille
 - 403.022 Noms de Famille suivi de "& Fils" "Frères" etc.
- 403.03 Noms de famille composés
- 403.04 Recherche
- 403.05 Acceptation unique
- 403.06 Sens premier
- 403.07 Critère servant à déterminer le sens premier
- 403.08 Personnages historiques
- 403.09 Signatures

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 400	Page	Effective 12/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

404 Section 12(1)(b): Clearly Descriptive Or Deceptively Misdescriptive

- 404.01 Definition
- 404.02 Examination under Section 12(1)(b)
- 404.03 Test
- 404.04 Depicted, Written or Sounded
- 404.05 Misdescriptiveness
- 404.06 Deceptively Misdescriptive
- 404.07 In the English or French Languages
- 404.08 Character or Quality
- 404.09 Suggestive Trade Marks
- 404.10 Conditions of Production
- 404.11 Persons Employed In The Production Of
- 404.12 Place of Origin
- 404.13 Certification Mark - Place of Origin

405 Reference Sources

406 Section 12(1)(c): Name Of Wares Or Services

- 406.01 Reasons for Section 12(1)(c)
- 406.02 Interpreting and Applying Provisions
- 406.03 Information From Government Departments

407 Section 12(1)(d): Confusion (Section 300)

404 Alinéa 12(1)(b): Description claire ou description fausse et trompeuse

- 404.01 Définition
- 404.02 Examen en fonction de l'alinéa 12(1)(b)
- 404.03 Critère
- 404.04 Marque décrite, écrite ou prononcée
- 404.05 Description fausse
- 404.06 Description fausse et trompeuse
- 404.07 En anglais ou en français
- 404.08 Nature ou qualité
- 404.09 Marques de commerce évocatrices
- 404.10 Conditions de production
- 404.11 Personnes employées à la production
- 404.12 Lieu d'origine
- 404.13 Marque de certification - Lieu d'origine

405 Sources de référence

406 Alinéa 12(1)(c): Nom des marchandises ou services

- 406.01 Raison d'être de l'alinéa 12(1)(c)
- 406.02 Interprétation et application
- 406.03 Renseignements provenant des ministères gouvernementaux

407 Alinéa 12(1)(d): Confusion (Section 300)



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408 Section 12(1)(e): Prohibited Marks

- 408.01 Sections 9(1)(a), (b) and (c)
 408.02 Section 9(1)(d)
 408.03 Section 9(1)(e)
 408.031 Form of Request For Public Notice
 408.04 Sections 9(1)(f), (g) and (h)
 408.05 Section 9(1)(i)
 408.06 Section 9(1)(j)
 408.07 Section 9(1)(k)
 408.08 Section 9(1)(l)
 408.09 Section 9(1)(m)
 408.10 Section 9(1)(n)
 408.101 Sections 9(1)(n)(i) and (ii)
 408.102 Section 9(1)(n)(iii)
 408.1021 Public Authority
 408.1022 Official Marks
 408.1023 Form of Request
 408.11 Section 9(1)(o)
 408.12 Section 10
 408.13 Section 9 and 10 – Informing the Applicant
 408.14 Section 9(2)

408 Alinéa 12(1)(e): Marques interdites

- 408.01 Alinéa 9(1)(a), (b) et (c)
 408.02 Alinéa 9(1)(d)
 408.03 Alinéa 9(1)(e)
 408.031 Formule de demande d'avis public
 408.04 Alinéa 9(1)(f), (g) et (h)
 408.05 Alinéa 9(1)(i)
 408.06 Alinéa 9(1)(j)
 408.07 Alinéa 9(1)(k)
 408.08 Alinéa 9(1)(l)
 408.09 Alinéa 9(1)(m)
 408.10 Alinéa 9(1)(n)
 408.101 Sous-alinéa 9(1)(n)(i) et (ii)
 408.102 Sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
 408.1021 Autorité publique
 408.1022 Marques officielles
 408.1023 Formule de demande
 408.11 Alinéa 9(1)(o)
 408.12 Article 10
 408.13 Articles 9 et 10 – Notification au requérant
 408.14 Paragraphe 9(2)

409 Disclaimers

- 409.01 Portion of The Trade Mark
 409.011 Compound Word
 409.012 Hyphenated Word
 409.013 Composite Mark
 409.014 Partial Disclaimers

- 409.02 Portion Not Independently Registrable – Disclaimer Requested

409 Désistement

- 409.01 Partie d'une marque de commerce
 409.011 Mot composé
 409.012 Mot avec un trait d'union
 409.013 Marque composée
 409.014 Désistements partiels
 409.02 Nécessité d'un désistement à l'égard d'une partie non enregistrable comme telle

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

400

Page

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

409.03	Portions Independently Registrable – No Disclaimer Requested	409.03	Inutilité du désistement à l'égard d'une partie enregistrable comme telle
409.04	Marks Not Registrable With Disclaimer	409.04	Marques non enregistrables même avec un désistement
409.041	Disclaimer – Misdescriptive or Prohibited Mark	409.041	Désistement à l'égard d'une description fausse ou d'une marque interdite
409.042	Disclaimer – Confusing Marks	409.042	Désistement en cas de confusion
409.043	Disclaimer – All Elements Of Trade Mark	409.043	Désistement à l'égard de tous les éléments d'une marque de commerce
409.05	Disclaimers – Form Of	409.05	Formule de désistement
410	<u>Section 12(2): Distinctiveness</u>	410	<u>Paragraphe 12(2): Caractère distinctif</u>
410.01	General	410.01	Généralités
410.02	Evidence	410.02	Preuve
410.021	Master Affidavits	410.021	Affidavit principal
410.022	Additional Affidavits	410.022	Affidavits supplémentaires
410.023	Survey Evidence	410.023	Preuve sous forme d'enquête
410.024	Restriction As to Territory	410.024	Restriction territoriale
410.03	Determination of Distinctiveness – S. 12(2)	410.03	Détermination du caractère distinctif – article 12(2)
410.031	Prior Decision	410.031	Décisions antérieures
410.032	Onus	410.032	Fardeau de la preuve
411	<u>Section 14(2): Not Without Distinctive Character</u>	411	<u>Paragraphe 14(2): Non dépourvue de caractère distinctif</u>
	Appendix		Annexe
	Re: Certification Mark – Place of Origin		Objet: Marque de certification – lieu d'origine



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

400 THE EXAMINATION OF THE MARK

While the formal review of the application serves initially to establish its compliance with the requirements of S. 29 of the Trade Marks Act, a study of the information contained therein also allows the examiner to assess the character of the trade mark, to familiarize himself with the wares(s) and/or services(s) associated with it, and to understand the nature of the business in which the manufacturer of the wares or services is engaged. Using this knowledge as his basis he is then well prepared to undertake an examination of the mark itself and to determine its right to registrability, for while an applicant can use a mark in association with wares or services for purposes of identification in the marketplace and call it a trade mark, it is not necessarily a registrable trade mark.

Upon receipt of the file containing the application, the subject matter named in the application will be carefully scrutinized, with the examiner giving particular consideration to the following:

- a) Is the subject matter "a mark"?
- b) Is the subject matter a "distinguishing guise"? (S. 13)
- c) If the subject matter is a

400 EXAMEN DE LA MARQUE

Si l'examinateur étudie tout d'abord la demande pour établir sa conformité avec l'article 29 de la Loi sur les marques de commerce, il examine également les renseignements qu'elle contient pour évaluer la nature de la marque, se familiariser avec les marchandises et les services qui y sont associés et comprendre le genre d'entreprise qu'exploite le manufacturier. Pourvu de ces connaissances, il peut entreprendre un examen de la marque proprement dite et établir son droit à l'enregistrement car, bien qu'un requérant puisse employer une marque en liaison avec des marchandises ou des services en vue de les identifier sur le marché et la qualifier de marque de commerce, il ne s'agit pas nécessairement d'une marque de commerce enregistrable.

Lorsqu'il reçoit le dossier de la demande, l'examinateur en étudiera attentivement l'objet, en retenant les points suivants:

- a) s'agit-il d'une "marque"?
- b) s'agit-il d'un "signe distinctif"? (article 13)
- c) s'il s'agit d'une marque



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

trade mark, is it unregistrable pursuant to S. 12(1)(a), (b), (c) or (e) (S. 9 or 10) of the Trade Marks Act?

de commerce, celle-ci est-elle non enregistrable conformément au paragraphe 12(1)(a), (b), (c) ou (e) (S. 9 ou 10) de la Loi sur les marques de commerce?

or,

ou

d) If the trade mark is not registrable pursuant to section 12(1)(a) or (b) of the Trade Marks Act, is the trade mark applied for registrable on proof of acquired distinctiveness or secondary meaning pursuant to s. 12(2) or on proof that the mark applied for is not without distinctive character in Canada pursuant to S. 14?

si la marque de commerce qui fait l'objet de la demande ne peut être enregistrée conformément aux alinéas 12(1)(a) ou (b) de la Loi sur les marques de commerce, peut-elle l'être, en prouvant qu'elle a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens conformément au paragraphe 12(2) ou qu'elle n'est pas dénuée de caractère distinctif au Canada, aux termes de l'article 14?

401 A Mark401 Marque

According to S. 2 of the present Trade Marks Act, a "trade mark" is a mark which is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish the wares or services of one person from those of others (ordinary trade mark); a certification mark, a distinguishing guise or a proposed trade mark. All trade marks, are defined in terms of subject matter and purpose. The subject matter is "a mark"; the purpose is defined in the same manner for an ordinary trade mark

Selon l'article 2 de la Loi actuelle, une "marque de commerce" est une marque qui sert à distinguer les marchandises ou services d'une personne de ceux offerts par d'autres (marque de commerce ordinaire); ce peut être une marque de certification, un signe distinctif ou une marque de commerce projetée. Toutes les marques de commerce sauf les signes distinctifs se définissent en fonction de leur objet et de leur but. L'objet constitue la "marque"; le but se



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

and a proposed mark and in a different manner for certification marks. (See relevant sections in the Manual)

définit de la même manière pour une marque de commerce ordinaire et pour une marque projetée, et différemment pour les marques de certification. (Voir les sections pertinentes du présent Manuel).

Although the word "mark" has not been specifically defined in the Trade Marks Act it has been interpreted as being co-extensive with the word "symbol" as it appears in the Unfair Competition Act and as co-extensive with the list of subject matter under the Trade Marks and Design Act, with the exception that the shaping of wares or their containers or a mode of wrapping or packaging wares has been separately defined as a distinguishing guise. The subject matter protectable under the Trade Marks and Design Act was: "All marks, names, labels, brands, packages, or other business devices," used to distinguish the wares of any person". At present, any mark named as the subject of an application to register and which is functional or which has a characteristic appearance resulting from the process of manufacture or which consists of ornamentation applied to wares for the purpose of enhancing the appearance of the wares is not necessarily proper subject matter for a registrable trade mark.

Bien que le mot "marque" ne soit pas défini explicitement dans la Loi sur les marques de commerce, il a été interprété comme ayant la même portée que le mot "symbole" tel qu'il figure dans la Loi sur la concurrence déloyale et que les sujets énumérés dans la Loi sur les marques de commerce et les dessins de fabrique, sauf que le façonnement a été défini à part comme signe distinctif. L'objet qui pouvait être protégé en vertu de la Loi sur les marques de commerce et les dessins de fabrique était le suivant: "Toutes les marques, noms, étiquettes, appellations, emballages et autres dispositifs commerciaux servant à distinguer les marchandises d'une personne". À l'heure actuelle, toute marque qui fait caractéristique résultant d'un procédé de fabrication ou qui constitue un ornement qu'on applique sur une marchandise en vue d'en rehausser l'apparence n'est pas nécessairement enregistrable comme marque de commerce.

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 401.01	Page 3.1	Effective 12/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

401.01 Colour

An applicant may claim colour as a feature of his trade mark. Unless restricted to a particular colour, registration confers on the registered owner the exclusive right to use the mark in any colour. See Smith v. Fair (1887), 14 O.R. 729 and Tavener Rutledge Ltd. v. Specters Ltd. [1959] R.P.C. 355, at p. 359.

If, on application, colour is claimed as a feature of the trade mark, the colour of the mark or of its elements must be described in the application.

Colour per se, however, will not render a trade mark registrable since there must be some distinguishing symbol, sign or word or some other element present in the mark to make it distinctive.

As stated by the late Harold G. Fox in the Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition:

"The trend of the law is strongly towards the proposition that in ordinary circumstances the adoption of packages of peculiar colour alone, unaccompanied by any distinguishing symbol, sign or seal, is not sufficient to constitute a trade mark. A trade mark may be registered in any colour but to be distinctive it must be something independent of the colour and the ability of the registrant to use his trade mark in any colour must be taken into

401.01 Couleur

Un requérant peut réclamer la couleur comme caractéristique de sa marque de commerce. Sauf si elle se limite à une couleur en particulier, l'enregistrement confère au propriétaire le droit exclusif à l'usage de la marque dans toutes les couleurs. Voir Smith c. Fair (1887), 14 O.R. 729 et Tavener Rutledge Ltd. c. Specters Ltd. (1959) R.P.C. 355, à la page 359.

Si, lors d'une demande d'enregistrement, on réclame la couleur comme caractéristique de la marque de commerce, il faut spécifier sur la demande la couleur de la marque ou de ses éléments.

Toutefois, la couleur en soi, ne rendra pas une marque de commerce enregistrable puisqu'il faut que la marque ait un symbole distinctif, un signe, un mot ou quelqu'autre élément qui la rende distincte.

M. Harold G. Fox disait dans "Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition":

"Dans sa tendance actuelle, la Loi appuie fortement le principe que, dans des circonstances ordinaires, l'adoption de paquets d'une couleur particulière non accompagnée d'un symbole distinctif, d'un signe ou d'un sceau, n'est pas suffisante pour constituer une marque de commerce. Une marque de commerce peut être enregistrée dans n'importe quelle couleur mais, pour qu'elle soit distinctive, elle doit avoir autre chose que de la couleur, et il faut

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

401.02

Page

3.2

Effective

12/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

consideration in determining whether there is a likelihood of confusion between a mark offered for registration and one already on the register."

Colour applied to one strand in a wire rope has been held to be a good trade mark, Wright's Ropes Ltd. v. Broderick & Bascomb Rope Co., [1931] Ex. C.R. 143. Furthermore, colour in the form of lines woven into the edge of cloth is registrable as a trade mark, F. Reddaway & Co. Ltd.'s Application, (1914), 31 R.P.C. 147.

The representation of a plaid, however, for use in association with cloth is not a mark. Since plaid consists of combinations of coloured threads woven in a precise pattern to create the wares, the coloured pattern is the wares and therefore cannot be a trade mark applied to the wares.

401.02 Functionality

Where the subject matter of an application is primarily functional, it is incapable of protection as a trade mark.

tenir compte de la possibilité du requérant d'utiliser sa marque de commerce avec n'importe quelle couleur afin de déterminer s'il y a possibilité de confusion entre une marque offerte à l'enregistrement et une qui est déjà enregistrée".

On considère qu'une couleur portée par un toron de câble constitue une bonne marque de commerce, Wright's Ropes Ltd. c. Broderick & Bascomb Rope Co., (1931) Ex. C.R. 143. En outre, une couleur sous forme de lignes tissées sur la bordure d'un tissu peut être enregistrée comme marque de commerce. F. Reddaway & Co. Ltd., (1914), 31 R.P.C. 147.

La représentation d'un tissu écossais devant être employée en liaison avec un tissu n'est cependant pas une marque. Étant donné que le tissu écossais consiste en des combinaisons de fils de couleur tissés formant un motif précis devant servir à créer les marchandises, le motif coloré étant les marchandises ne peut donc pas être considéré comme une marque de commerce s'appliquant aux marchandises.

401.02 Fonctionnalité

Lorsque la matière faisant l'objet d'une demande est principalement fonctionnelle, elle ne peut être protégée comme marque de commerce.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

401.02

Page

3.3

Effective

12/80

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

A combination of a clear cigarette package wrapper and a red coloured band which were deemed functional were ruled not fit subject matter of a trade mark in Imperial Tobacco Co. v. Registrar of Trade Marks, [1939] Ex. C.R. 141. At p. 145, Maclean, P.^stated:

"In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof, and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to abuses."

The function, in this case, dictated the design, hence such a design was not registrable as a trade mark. This is not regarded, however, as the only criteria upon which a mark would be rejected for being primarily functional, for example, public perception is seen as being important regarding the particular design involved.

In Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories, Ltd., (1964), 41 C.P.R. 121, Noel, J. found that the registration of ten different colours applied to pharmaceutical capsules constituted a monopoly and that the band sealing the two portions of the capsule performed a function. In contrast, Dube J., found in IVG Rubber Canada Ltd. v. Goodall Rubber Company

La combinaison d'un emballage transparent pour cigarettes et d'une bande rouge que l'on a jugé fonctionnelle n'a pas été acceptée comme matière à marque de commerce dans la demande Imperial Tobacco Co. c. Registrar of Trade Marks, (1939) Ex. C.R. 141. A la page 145, P. Maclean souligne:

"A mon avis toute combinaison d'éléments qui sont conçus principalement pour avoir une fonction, ici, un emballage transparent étanche et une bande destinée à ouvrir l'emballage, ne constitue pas une marque de commerce, et si on permettait qu'elle le soit, on aurait à faire face à des abus".

La fonction, dans le cas échéant, déterminait le dessin; c'est pourquoi ce genre de dessin ne pouvait être enregistré comme marque de commerce. Il ne s'agit pas là, toutefois, du seul critère en vertu duquel une marque serait refusée pour ses intentions fonctionnelles, par exemple, la perception par le public joue une part très importante concernant le dessin en question.

Dans la demande Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories, Ltd., (1964), 41 C.P.R. 141, J. Noel a décidé que l'enregistrement de dix couleurs différentes concernant des capsules pharmaceutiques constituait un monopole et que le ruban réunissant les deux parties de la capsule avait une fonction. En guise de contraste, J. Dubé a décidé dans la demande



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

(1980) 48 C.P.R. (2d) 268 that the helical stripe on the Goodall hose does not play the same type of functional use as the band on the Parke, Davis capsule. He found that unlike the gelatine band which fulfills the essential physical function of holding the capsule together, the spiral stripe running along the Goodall hose is not physically essential to the hose, but that it merely distinguishes it from other wares.

Also, if the subject of the application contains certain markings arising from the process of manufacture, it is not proper subject matter for an application. See Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd., (1965), 43 C.P.R. 20

If the design applied to the wares has a primarily functional or ornamental use, the application should be refused. In Hughes v. Morawiec, (1970), 62 C.P.R. 21, Gibson, J. considered the validity of a trade mark consisting of the fanciful representation of a cornflower, the design of which was cut on glass blanks, which blanks then became cut glass. The design was described as follows: "The conventional representation of a flower having twelve petals and a compound pistil illustrated by intersecting lines, said flower being supported on a stem or stalk having a plurality of narrow pointed leaves". In finding the registration invalid Gibson, J. stated at pp. 34,35:

IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company (1980) 48 C.P.R., (2d) 268 que la bande hélicoïdale posée sur le tuyau Goodall n'a pas la même utilité que le ruban des capsules Parke, Davis. Il a trouvé que, contrairement au ruban de gélatine qui avait pour fonction essentielle de tenir la capsule en une seule pièce, la bande hélicoïdale du tuyau Goodall n'est pas essentielle au tuyau, mais ne sert qu'à la distinguer des autres marchandises.

En outre, si le sujet de la demande contient certaines marques provenant du procédé de fabrication, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement. Voir Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd., (1965), 43 C.P.R. 20.

Si le dessin apposé aux marchandises est fonctionnel ou décoratif, il faut refuser la demande. Dans la demande Hughes c. Morawiec, (1970), 62 C.P.R. 21, J. Gibson a eu à évaluer la validité d'une marque de commerce qui consistait en une représentation stylisée d'une ceutaurée (fleur), dont le dessin était ciselé sur des blocs de verre, lesquels devenaient du verre taillé. On donnait la description suivante du dessin: "La représentation conventionnelle d'une fleur à douze pétales et à pistil composé illustré par des lignes entrecroisées, la fleur étant supportée par une tige portant plusieurs feuilles étroites et pointues". J. Gibson a considéré que l'enregistrement était invalide et a souligné aux pages 34 et 35:

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 401.02	Page 3.5	Effective 11/84
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

"But there could have been no valid registration of this pattern or design to be applied on glassware for ornamentation or functional use only. If the intention to do this latter only had been conveyed to the Registrar at the time of the application in 1951, he probably would have refused the registration. The attack in this case is that the intention the plaintiff had when applying for registration of this pattern or design in 1951 was for the purpose of enabling it to use the registration of this pattern or design for cut glass tableware for ornamentation purposes only in fact, but the plaintiff did not convey such intention to the Registrar of Trade Marks. Instead the intention the plaintiff conveyed to the Registrar at the time was that this pattern or design was to be used by it for trade mark purposes".

"Mais on ne peut considérer valide l'enregistrement de ce motif ou dessin devant être appliqué sur de la verrerie pour des besoins décoratifs ou fonctionnels uniquement. Si le requérant avait l'intention d'utiliser ce dessin à cette dernière fin et en avait fait part au régistraire au moment de la demande en 1951, ce dernier aurait probablement refusée la demande. Le point à souligner, dans ce cas en particulier, est qu'en 1951 le requérant avait l'intention, lors de sa demande d'enregistrement pour le motif, d'utiliser l'enregistrement du dessin pour la décoration d'articles de tables, mais le requérant n'a pas fait part de cette intention au régistraire des marques de commerce. L'intention que le requérant a communiquée au régistraire à cette époque était que ce dessin ou motif devait servir pour fins de marque de commerce".

In Adidas (Canada) Ltd. v. Collins Inc., (1979), 38 C.P.R. (2d) 145, Walsh, J. considered the validity of a mark depicting a person wearing a training suit. The mark was described as follows: "The design consists of three parallel stripes applied to the outside of the sleeves and of the legs of the training suit in a longitudinal direction". The wares were described as training suits. Two other similar marks for sportswear were also considered. At p. 169, Walsh J. stated:

Dans la demande Adidas (Canada) Ltd. c. Collins Inc., (1979), 38 C.P.R. (2d) 145, J. Walsh a eu à évaluer la validité d'une marque représentant une personne portant un survêtement. On donnait la description suivante de la marque: "Le dessin consiste en trois lignes parallèles appliquées longitudinalement sur l'extérieur des manches et sur les jambes du survêtement". La rubrique des marchandises disait: survêtements. On a soumis deux autres marques semblables pour des vêtements de sport. A la page 169, J. Walsh signale:

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 401.02	Page 3.6	Effective 12/82
Branch — Direction		Division/Section EXAMINATION		
TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE				

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

"Moreover, aside from the question of distinctiveness there is a very serious question as to whether the three stripes do not constitute a functional design, serving the function of decoration and are not properly registrable as a trade mark. There is some evidence to the effect that striping on the sleeves or legs of garments, and athletic garments in particular, adds to their attractiveness for a potential buyer. Longitudinally placed stripes have a slenderizing effect and may perhaps give an illusion of speed or motion. Certainly I believe that it is fair to say that a garment bearing some such decorative stripes is more attractive and has more eye appeal than a plain garment. This has been recognized by manufacturers for many years and no doubt accounts for the great variety of striping which is so used."

At page 170, Walsh, J. approved the statements of the Registrar found at pp. 154, 155, refusing to register three parallel stripes applied for in relation to various types of sports clothing. At pp. 154 and 155, Walsh, J. stated:

"En outre, en dehors de la question de distinction, il est très important de spécifier si les trois lignes ne constituent pas un élément fonctionnel destiné à la décoration, auquel cas elles ne pourraient être enregistrées comme marque de commerce. Certaines preuves tendent à confirmer que les lignes sur les manches et jambes des vêtements, et des vêtements de sport en particulier, constituent un attrait pour l'acheteur possible. Les lignes longitudinales donnent l'impression d'amincir et peuvent donner l'impression de la vitesse ou du mouvement. Honnêtement, il faut avouer qu'un vêtement ayant ces lignes décoratives attire plus l'attention et est plus agréable à l'oeil qu'un vêtement uni. Les fabricants reconnaissent ce fait depuis longtemps et c'est sûrement pourquoi l'on trouve une si grande variété de lignes utilisées à cette fin".

A la page 170, J. Walsh approuve les interventions du régistraire des pages 154 et 155, et refuse d'enregistrer trois lignes parallèles concernant différents types de vêtements de sport. Aux pages 154 et 155, J. Walsh signale:



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

"These were all objected to by the Registrar for the same reasons, namely that they were intended to be used primarily for ornamentation rather than as trade marks properly speaking, and that ornamentation is protected by the Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8, only for five years subject to renewal for a further five years, and that the Trade Marks Act, must be strictly interpreted so as to not grant rights for ornamentation of wares for a longer period. It was further stated that it is not the intention of the applicant which is the determining factor but the effect that the particular ornamentation or dress applied to the representations of the wares produces upon the public mind. It was conceded that ornamentation not normally used as a trade mark may by reason of extensive use acquire a distinctiveness and thus in time become a distinguishing guise capable of being registered as a trade mark, but must first as a result of extensive use be perceived or understood by the public to be performing the function of distinguishing the goods of the applicant from those of others".

In the event that the mark applied for is not objectionable as being primarily functional or ornamental then the depiction of the wares showing particular shapes or markings or the shaping of the containers of the wares should be examined pursuant to Section 13 as a distinguishing guise. (See also Section 401.06 Distinguishing Guise).

"Toutes ces demandes ont été rejetées par le régistraire pour les mêmes raisons: parce qu'elles (les lignes) étaient employées d'abord comme décoration plutôt que comme marque de commerce proprement dite; et que la décoration est protégée en vertu de la Loi sur les dessins industriels, R.S.C. 1970, c. I-8, pour cinq ans seulement avec possibilité de renouvellement pour cinq autres années, et que la Loi sur les marques de commerce doit être rigoureusement interprétée de façon à ne pas accorder de droits pour la décoration de produits pour une période plus longue. On signale, en outre, que ce n'est pas l'intention du requérant qui est déterminante, mais les effets que la décoration appliquée aux représentations des produits provoque chez le public. On conçoit qu'un élément décoratif n'étant pas utilisé normalement comme marque de commerce puisse, par une grande utilisation, apporter un élément de distinction et devenir un signe distinctif pouvant être enregistré comme marque de commerce, mais cet élément doit d'abord, par son usage, être perçu par le public comme élément ayant la fonction de distinguer les marchandises du requérant de celles des autres".

Dans le cas où on ne trouve rien à redire de la marque de commerce concernant son caractère fonctionnel ou décoratif, alors la représentation des marchandises montrant des formes ou marques particulières ou la forme de contenants des marchandises, devra être analysée en vertu de la Section 13 comme un signe distinctif. (Voir aussi Section 401.06, signe distinctif).

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

401.03

Page

3.8

Effective

12/80

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

401.03 Representation of the Wares
(Full-line drawing)

Applications have been filed in the past for trade marks being depictions of the wares in full-line drawing showing particular shapes, decorations or ornamentations applied to the wares or to containers. Such applications have been filed for a wide variety of wares including athletic shoes, dish cloths, swimsuits, briefcases, cut glass and so on.

The present office practice does not allow for full-line drawings of the wares or containers as trade marks unless the application is for a distinguishing guise.

If the application clearly indicates by a statement to the effect that the representation of the wares or the container does not form part of the mark then the applicant will be permitted to change his drawings to dotted outline format. Once the amendment is made, the application will then be examined as a trade mark application. An application originally submitted lacking such statement or without any other information which would indicate that the applicant did not intend to file for a distinguishing guise will be treated as an application for registration of a distinguishing guise.

401.03 Représentation des
marchandises
(dessin au trait)

Par le passé on a fait des demandes d'enregistrement des marques de commerce représentant les marchandises par un dessin au trait montrant des formes particulières ou des décosations appliquées sur les marchandises ou sur les contenants. Ce genre de demande a été faite pour différents types de marchandises y compris des chaussures de sport, des torchons à vaisselle, des maillots de bain, des porte-documents, du verre taillé et ainsi de suite.

La politique actuelle du bureau ne permet pas que les dessins au trait des marchandises ou des contenants soient considérés comme des marques de commerce, sauf si la demande concerne un signe distinctif.

Si le requérant déclare clairement que la représentation des marchandises ou des contenants ne fait pas partie de la marque, alors le requérant pourra transformer ses dessins en pointillés. Une fois la modification apportée, la demande sera analysée comme une demande de marque de commerce. Toute demande ne portant pas ce genre de déclaration ou ne donnant aucun autre renseignement signalant que le requérant n'a pas l'intention de demander l'enregistrement d'un signe distinctif, sera traitée comme une demande d'enregistrement d'un signe distinctif.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence: 401.04	Page 3.9	Effective 12/80
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

This guidance as to form does not preclude the Office from determining that a mark is primarily functional or ornamental in nature.

401.04 Representation of the Wares (Broken-line drawing)

Trade mark registrations should be as clear as possible as to exactly what is being protected and the addition of dotted outlines and statements which help to clarify the actual trade mark being applied for are acceptable. A statement to the effect that the representation of the wares or containers does not form part of the mark would be required in any such application. If missing from the application, such a statement will be requested in a revised application.

This guidance as to form does not preclude the Office from determining that a mark is primarily functional or ornamental in nature.

401.05 Packages (unfolded)

From time to time registration is sought for a box design with the box being shown in the drawing in its unfolded or knocked down form and in which all four, or more, side panels and the ends may be viewed at once. This is acceptable provided that the unfolded or knocked down form is shown in dotted outline and the application contains the statement that the representation of the unfolded container does not form part of the mark.

EXAMEN DE LA MARQUE

Cette indication concernant la forme n'empêche aucunement le Bureau de déterminer qu'une marque est essentiellement fonctionnelle ou décorative.

401.04 Représentation des marchandises (dessin en pointillés)

Les enregistrements de marques de commerce doivent être aussi claires que possible concernant ce qui doit être protégé exactement et l'addition de dessins en pointillés et de déclarations aidant à clarifier la marque de commerce demandée sont acceptables. Pour ce genre de demande, une déclaration indiquant que la représentation des marchandises ou des contenants ne fait pas partie de la marque doit être jointe à la demande. Si cette déclaration manque à la demande, on demandera au requérant d'en fournir une avec une demande révisée.

Cette indication concernant la forme n'empêche aucunement le Bureau de déterminer qu'une marque est essentiellement fonctionnelle ou décorative.

401.05 Emballages (dépliés)

De temps à autre on reçoit des demandes d'enregistrement pour un type particulier de boîte, la boîte étant dépliée sur le dessin et dont les quatre, ou plus, panneaux latéraux et les extrémités sont tous visibles à la fois. Ceci est acceptable pourvu que la forme dépliée soit présentée en pointillés et que la demande contienne une déclaration du requérant indiquant que la représentation du contenant déplié ne fait pas partie de la marque de commerce.



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

01.06 DISTINGUISHING GUISE
(formerly 402)

The definition of a distinguishing guise, as opposed to that of a trade mark, refers directly to the wares themselves, their containers or packaging as being part of the mark itself. Applications which show a representation of the wares, containers or packaging as part of the mark shall therefore be examined as a distinguishing guise.

If the representation of the wares or containers is not part of the mark it should be eliminated or shown in dotted outline format with a statement to the effect that the representation of the wares or container is not part of the mark.

All other applications showing representation of the wares, containers or packages in full outline will be examined as a distinguishing guise. In this assessment of a distinguishing guise the public perception as to whether the design applied for is in fact a distinguishing guise serving as an indication of source of origin or whether it is primarily functional or ornamental is important.

401.06 Signe distinctif
(anciennement 402)

La définition d'un signe distinctif, par opposition à celle d'une marque de commerce, concerne directement les marchandises, leurs contenants ou emballages faisant partie de la marque elle-même. Les demandes portant une représentation des marchandises, contenants ou emballages faisant partie de la marque seront analysées en tant que signes distinctifs.

Si la représentation des marchandises ou contenants ne fait pas partie de la marque, elle doit être éliminée ou présentée en pointillés accompagnée d'une déclaration signalant que la représentation des marchandises ou contenants ne fait pas partie de la marque de commerce.

Toutes les demandes portant une représentation des marchandises, contenants ou emballages au trait seront étudiées comme signes distinctifs. Dans cette évaluation d'un signe distinctif, la perception du public est très importante pour décider si le dessin est en fait un signe distinctif servant d'indication de source d'origine ou si celui-ci est fonctionnel ou décoratif avant tout.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 401.07	Page 3.11	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

For example three parallel stripes on a jogging suit do have aspects other than identification of a source of origin, specifically the function of appearance. Striping on sleeves or legs of garments, and particularly athletic garments, add attractiveness for potential buyers by giving an illusion of speed and, in the case of longitudinally placed stripes, having a slenderizing effect. The public has been conditioned to perceive these stripes as merely decorative, adding eye appeal to the garment.

Ainsi, par exemple, trois lignes parallèles sur un survêtement présentent d'autres aspects que la simple identification de la source de l'origine du produit, et tout particulièrement la fonction de l'apparence. Des lignes sur les manches ou les jambes des vêtements, et plus particulièrement sur les vêtements de sport, constituent un attrait supplémentaire pour l'acheteur possible en donnant l'impression de la vitesse et, dans le cas de lignes longitudinales, l'effet d'amincissement. Le public est conditionné à percevoir ces lignes comme des éléments décoratifs qui ajoutent à l'attrait du vêtement.

Comme le soulignait J. Walsh dans le cas Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc. (1979) 38 C.P.R. (2d) 145 aux pages 154 et 155:

"On conçoit qu'un élément décoratif n'étant pas utilisé normalement comme marque de commerce puisse, par une grande utilisation, apporter un élément de distinction et devenir un signe distinctif pouvant être enregistré comme marque de commerce, mais cet élément doit d'abord, par son usage, être perçu par le public comme élément ayant la fonction de distinguer les marchandises du requérant de celles des autres".

As pointed out by Walsh, J. in Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc. (1979) 38 C.P.R. (2d) 145 at pages 154 and 155:

"It was conceded that ornamentation not normally used as a trade mark may by reason of extensive use acquire a distinctiveness and thus in time become a distinguishing guise capable of being registered as a trade mark, but must first, as a result of extensive use, be perceived or understood by the public to be performing the function of distinguishing the goods of the applicant from those of others"

(See also Section 401.02
Functionality)

401.07 Slogan

It happens on occasion that an applicant will submit an application to register a slogan as a trade mark. The limitations previously found in the Unfair Competition Act which

(Voir aussi Section 401.02,
Fonctionnalité)

401.07 Devise

Il arrive quelquefois qu'un requérant présente une demande en vue d'enregistrer une devise comme marque de commerce. La Loi sur les marques de commerce n'impose pas les



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCEDivision/Section
EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

provided that a word mark was not registrable if it contained more than 30 letters and/or numerals divided into more than four groups are not found in the Trade Marks Act. Currently, the registrability of a slogan is judged, as with subject matter presented in any form, pursuant to the provisions of Section 12.

limitations qu'on retrouvait autrefois dans la Loi sur la concurrence déloyale. Celle-ci stipulait en effet qu'un mot servant de marque ne pouvait pas être enregistré s'il contenait plus de 30 lettres et(ou) de chiffres répartis en plus de quatre groupes. À l'heure actuelle, le droit à l'enregistrement d'une devise se juge d'après son objet, peu importe sa présentation, conformément aux dispositions de l'article 12.

401.08 Letters and Initials

Letters and Initials are acceptable as subject matter for a trade mark or part of a composite mark provided that they are not the name or abbreviation of the name for the wares or are otherwise not registrable. For instance, No. 1 is a mark but is not a registrable trade mark, being clearly descriptive of the character of the wares. (See John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1975), 18 C.P.R. (2d) 15. Mere letters are building blocks of written communication and, as such, are given a very narrow scope of protection when used as trade marks. (See GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd. et al., (1976), 22 C.P.R. (2d) 154.

With respect to letters and initials, the ambit of protection accorded to such marks can be enhanced by incorporating the letters in a design, bearing in mind that it is the reaction of the public to the totality of the design which determines the distinctiveness of the trade mark - Cochrane-Dunlop Ltd. v. Capital Diversified Ltd., (1977), 30

401.08 Lettres et initiales

Des lettres et des initiales peuvent faire l'objet d'une marque de commerce ou faire partie d'une marque de commerce composée, pourvu qu'il ne s'agisse pas du nom ou de l'abréviation du nom des marchandises ou ne sont pas enregistrables pour d'autres raisons. Des lettres seulement constituent la base du langage écrit et, comme telles, sont très peu protégées lorsqu'elles sont utilisées comme marques de commerce. (Voir GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd. et al., (1976), 22 C.P.R. (2e éd.) 154.

En ce qui a trait aux lettres et aux initiales, on peut protéger davantage ces marques en intégrant les lettres dans un dessin, compte tenu du fait que le caractère distinctif d'une marque provient de l'effet d'ensemble du dessin sur le public. Voir Cochrane-Dunlop Ltd. v. Capital Diversified Ltd., (1977), 30 C.P.R. (2e éd.), 176 à la page 183 où le juge



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

C.P.R. (2d), 176 at page 183, where Blair, J. stated: "... the result might have been different had the mark consisted not only of letters of the alphabet but also design features giving it greater distinctiveness. An example of such distinctiveness added to mere letters of the alphabet is provided by Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd. (1961), 36 C.P.R. 121, 21 Fox Pat. C. 130, per Cameron, J., at p. 143." (See also 406.03)

401.09 Numerals

Unless it is apparent from material filed by the applicant that the numbers are used merely to number parts of equipment sold in association with a trade mark - see Decatur v. Flexible Shaft Company Limited, (1930) Ex C.R. 97 - applications on which numerals appear as the subject matter should be accepted. Nevertheless, numerals, like initials and letters, are marks of low inherent distinctiveness and should be given a narrow scope of protection. (See also 406.03)

Fox, in his Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, Third Edition, argues against the acceptability of numerals as subject matter, pointing out at page 80 that the inherent danger in marks consisting only of numerals lies in the fact that they are, more often than not, used merely as grade or quality marks, and not as trade marks within the meaning of the definition of "trade mark" contained in s. 2(t) of the Act, and are thus barred from "prima facie" registrability under

EXAMEN DE LA MARQUE

Blair déclarait "... le résultat aurait été tout autre si la marque s'était composée non seulement de lettres de l'alphabet mais aussi d'un graphisme qui aurait permis de la distinguer davantage. La cause Building Products Ltd. v. B.P. Canada Ltd., (1961), 36 C.P.R. 121, 21 Fox Pat. C. 130, (juge Cameron) à la page 143, donne l'exemple d'un cas où des lettres de l'alphabet acquièrent ce caractère distinctif." (traduction libre) (Voir 406.03)

401.09 Chiffres

A moins que les documents présentés par le requérant ne laissent clairement entendre que les chiffres ne servent qu'à numérotter les pièces d'équipement vendu sous une marque de commerce (voir Decatur v. Flexible Shaft Company Limited, (1930), Ex C.R. 97), il faut accepter les demandes où des chiffres constituent l'objet qu'on cherche à protéger. Mais les chiffres, tout comme les lettres et les initiales, représentent des marques faibles auxquelles on ne peut accorder une protection très étendue. (Voir 406.03)

M. Fox, dans son Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, s'oppose à ce que les chiffres fassent l'objet d'une marque de commerce et souligne à la page 80 que les marques composées de chiffres seulement risquent, plus souvent qu'autrement, par nature, d'indiquer la qualité ou la catégorie plutôt que de servir de marques de commerce véritables, au sens de l'article 2 de la Loi. Elle se voient ainsi exclues à prime abord du droit à l'enregistrement en vertu de l'alinéa



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

s. 12(1)(b) as being descriptive of the character or quality of the wares.

402 (Replaced by 401.06)

403 Section 12(1)(a): Names And Surnames

The Act states that a trade mark is registrable if it is not:

a word that is primarily merely the name or surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years.

The statute generally follows the historical principle of common law that every person should be able to identify his goods by his name or surname, providing the name or surname was used honestly and not with the intent of passing off his goods as those of another person with the same or a like name. (S. 20(a))

12(1)(b) parce qu'elles décrivent la nature ou la qualité des marchandises.

402 (Remplacé par 401.06)

403 Alinéa 12(1)(a) Noms et noms de familles

La Loi permet d'enregistrer une marque de commerce si elle ne constitue pas:

un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.

La législation respecte habituellement le principe en usage depuis longtemps dans le droit commun à savoir que toute personne peut identifier ses marchandises par son nom ou son nom de famille pourvu qu'elle ne cherche pas ainsi à faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne en utilisant le même nom ou un nom semblable. (alinéa 20(a)).



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

When confronted with a mark which is comprised of a word or words which have name or surname connotations the examiner must determine in each case if the word is primarily merely the name or surname of an individual, since the word may have another or other connotations which would figure significantly in the minds of the Canadian buying public. Where the word is the name or surname of an historical character who has been dead for more than thirty years that word is registrable. The examiner may also give consideration to a mark which is comprised of the signature of an individual if the application meets the requirements outlined in section 403.09 of this chapter. In addition, Sections 12(2) and 14 of the Act also provide for the registration of a word or words which are prohibited under s. 12(1)(a), under certain circumstances. A word which is a name or surname may be registrable under s. 12(2) provided the applicant can furnish satisfactory evidence to show that the name or surname has acquired a secondary meaning and does in fact distinguish the goods of the applicant from those of others. (See section 410) Pursuant to Section 14, a word which is a name or surname may be registrable, provided the trade mark is not without distinctive character in Canada. Where an applicant claims the benefit of s. 14, circumstances such as the length of time the mark has been used in any country will be carefully considered. (See also section 208.08)

Lorsqu'il a affaire à une marque composée d'un ou de mots qui évoque(nt) un nom ou un nom de famille, l'examinateur doit vérifier dans chaque cas s'il s'agit principalement et uniquement du nom ou du nom de famille d'une personne, car le mot pourrait avoir une autre ou d'autres connotations dans l'esprit des consommateurs canadiens. Quand il s'agit du nom d'un personnage historique qui est décédé depuis plus de trente ans, ce mot peut être enregistré. L'examinateur peut aussi admettre une marque constituée par la signature d'une personne, si la demande répond aux exigences précisées à la section 403.09 du présent chapitre. Les articles 12(2) et 14 de la Loi autorisent aussi dans certaines circonstances, l'enregistrement d'un ou de mots qui sont interdits en vertu de l'alinéa 12(1)(a). Un mot qui est un nom ou un nom de famille peut être enregistré en vertu du paragraphe 12(2), à condition que le requérant puisse fournir une preuve satisfaisante, montrant que ce nom ou ce nom de famille a acquis un deuxième sens et qu'il distingue vraiment les produits du requérant de ceux de ses concurrents. (Voir section 408). Conformément à l'article 14, un nom ou un nom de famille est enregistrable, pourvu que la marque de commerce ne soit pas dépourvue de caractère distinctif au Canada. Quant le requérant fait appel à l'article 14, l'examinateur doit tenir compte de circonstances telles que la durée d'utilisation de la marque dans n'importe quel pays. (Voir aussi section 208.08).



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

403.01 Word

The Interpretation Act provides that the singular includes the plural so that "a word" in subsection 12(1)(a) includes "words".

In Standard Oil Co. v.
Registrar of Trade Marks (1968), 55
C.P.R. 49 at p. 58, Jackett,
P. stated: "For trade mark purposes,
there are at least three classes of
'words', vis., dictionary words,
names, and invented words. They are
all words, in my view, at least for
purposes of the Trade Marks Act."

403.01 Mot

La Loi sur l'interprétation prévoit que le singulier comprend aussi le pluriel; par conséquent un "mot", à l'alinéa 12(1)(a), comprend aussi des "mots".

Dans la cause Standard Oil Co. v. Registrarie des marques de commerce, (1968), 55 C.P.R. 40 à la page 58, le juge Jackett déclarait: "En ce qui concerne les marques de commerce, il existe au moins trois catégories de 'mots', c'est-à-dire les mots du dictionnaire, les noms et les mots forgés. Ce sont tous des mots, à mon avis, au moins en ce qui regarde la Loi sur les marques de commerce". (traduction libre).

403.02 Definition - Name or Surname

A surname is the name borne in common by members of a family, while a name is the combination of a forename, or given or baptismal name, or initials combined with a surname for purposes of individualizing members of the same family. A name, however, is registrable when it is only a forename or a given name, unless it is also a common surname. (See section 403.07 for further clarification). A trade mark comprised of a form of address such as Sir, Madam, Miss, Ms., M, Mme., etc., in combination with a word

403.02 Définition - Nom ou nom de famille

Le nom de famille est le nom que portent tous les membres d'une même famille, tandis que le nom est la combinaison du prénom, ou du nom de baptême, ou des initiales et le nom de famille, destinée à distinguer les uns des autres les membres d'une même famille. Un nom par contre peut être enregistré lorsqu'il s'agit seulement d'un prénom, à moins que ce ne soit également un nom de famille courant. (Voir aussi à la section 403.07 pour les détails sur la détermination du sens premier). Une marque de commerce



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

which is a given name, is not normally considered to be primarily a name or surname, and is also seen as registrable material. However, in Baroness Spencer-Churchill v. Cohen (trading as International Products Co.), the Registrar found the trade mark "Sir Winston" to constitute a combination of words by which the late Sir Winston Leonard Churchill was regularly known and designated, and was therefore primarily merely the name of an individual who had died within the preceding thirty years. In the case of a trade mark which consists of a form of address and a word deemed to be primarily merely a surname, the surname portion of the mark must be disclaimed.

qui comporte un titre de civilité du genre Monsieur, Madame, Mademoiselle, Mad., Mme, etc., combiné avec un prénom n'est habituellement pas considéré comme un nom ou un nom de famille et pourrait éventuellement être enregistré. Mais lors de la cause Baroness Spencer-Churchill v. Cohen (faisant affaire sous la raison sociale de International Products Co.), (1968), 55 C.P.R. 276, le registraire a jugé que la marque de commerce "Sir Winston" constituait la combinaison de noms sous laquelle feu Sir Winston Leonard Churchill était connu; il ne s'agissait donc principalement que du nom porté par un particulier décédé au cours des trente dernières années. Dans le cas d'une marque de commerce formée d'un titre de civilité et d'un mot ne représentant principalement qu'un nom de famille, la partie de la marque représentant le nom de famille doit faire l'objet d'un désistement.

403.021 Given Name and Surname

A mark which appears to be a combination of a given name and a surname, or the initial(s) of a given name or names and a surname, should not be objected to under Section 12(1)(a) unless that exact combination can be located in a directory, book of names or similar reference source.

If such combination cannot be located but only the surname portion thereof, then a disclaimer to the right to the exclusive use of the surname portion thereof should be requested.

403.021 Prénom et Nom de Famille

On ne peut soulever d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)(a) en ce qui concerne une marque qui semble être la combinaison d'un prénom et d'un nom de famille, ou l'initiale (les initiales) d'un prénom ou de prénoms et d'un nom de famille, à moins qu'il ne soit possible de retrouver la combinaison exacte dans un annuaire, un répertoire de noms ou dans un ouvrage de référence du même genre.

Si, à défaut de la combinaison exacte, seul le nom de famille employé dans la combinaison peut être retrouvé, il faut alors exiger un désistement du droit à l'usage exclusif du nom de famille en question.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

If such combination can, however, be located then and only then should the test to determine primary meaning be applied. (See Section 403.07)

In Gerhard Horn Investments Ltd., v. The Registrar of Trade Marks, (1983) 73 C.P.R. (2d) 23, Mr. Justice Cattanach in allowing registration of the mark MARCO PECCI, said at page 25:

"What is precluded by paragraph 12(1)(a) from registration as a trade mark is the "name or surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years" and the name of a fictitious person is not precluded thereby from registration except when by chance the fictitious name coined by the applicant for registration thereof coincides with the name of a living person or a person who bore such name and has been dead for less than thirty years."

and later at page 30:

"The first and foremost consideration is whether the word or words sought to be registered in the mark is the name or surname of a living individual or an individual who has recently died. It is when that condition precedent is satisfied, and only then, that consideration need be given to the question whether the trade mark applied for is "primarily merely" a name or surname rather than something else."

EXAMEN DE LA MARQUE

Par contre, s'il est possible de retrouver la combinaison telle quelle, il faut à ce moment-là seulement, appliquer les critères permettant de déterminer le sens premier. (Voir para. 403.07)

Dans l'affaire Gerhard Horn Investments Ltd. c. le Registrarie des marques de commerce, (1983) 73 C.P.R. (2d) 23, le juge Cattanach, qui a autorisé l'enregistrement de la marque MARCO PECCI, a déclaré à la page 25 de son jugement:

"L'alinéa 12(1)(a) interdit l'enregistrement, comme marque de commerce, le "nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédée dans les trente années précédentes". Cet alinéa n'interdit donc pas l'enregistrement d'un nom fictif, sauf lorsque le nom inventé par le requérant est le nom d'une personne vivante ou d'un particulier décédé au cours des trente dernières années."

et, plus loin, à la page 30:

"Il est de la plus haute importance d'examiner tout d'abord si le mot ou les mots devant être enregistrés dans la marque est le nom ou le nom de famille d'une personne encore vivante ou récemment décédée. Lorsque cette condition est remplie et alors seulement, il faut examiner la question de savoir si la marque de commerce demandée "est principalement qu'un" nom ou un nom de famille plutôt qu'autre chose."

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 403.021	Page 9	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

and again at page 31:

"It is not enough that the fictitious name may resemble the name that could be borne by an actual person or might be thought by the public to be names or surnames. That thought only becomes material when it is established by evidence that there is a living person of the name or surname in question."

et, de nouveau, à la page 31:

"Il ne suffit pas de dire que le nom fictif ressemble au nom d'une personne encore vivante ou risque de passer, aux yeux de public, pour des noms ou des noms de famille. Il faut absolument prouver qu'une personne qui porte ce nom ou nom de famille existe vraiment."



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

403.022 Surnames followed by "& Sons"
"Brothers" etc.

Words comprised of a surname followed by "& Sons", "Brothers", etc. are not, in total, objectionable under Section 12(1)(a) as being primarily merely a surname. The additional clauses such as "& Sons" takes away the "primarily merely" element. A disclaimer of the surname portion of the trade mark would however be required in view of Sections 12(1)(a) and 34 of the Trade Marks Act.

403.022 Noms de Famille suivis de
"& Fils" "Frères" etc.

Les termes composés d'un nom de famille suivi de "& Fils", "Frères", etc. ne sont pas complètement récusables aux termes de l'article 12(1)(a) comme étant principalement un nom de famille. Toute addition telle que "& Fils" supprime l'élément "principalement". Toutefois, le requérant devra se désister de la partie de la marque de commerce se rapportant au nom de famille conformément aux articles 12(1)(a) et 34 de la Loi sur les marques de commerce.

403.03 Compound Surnames

A trade mark composed of two or more surnames, either separated by a hyphen or not, will not be considered contrary to Section 12(1)(a) of the Act unless at least one listing of the exact combination can be found in the telephone directories. In those cases involving compound surnames without hyphens and where no listing can be found of the combination, then each portion is to be checked for surname significance. If either or both portions are located as a surname individually, then that portion or both portions, as the case may be, should be individually disclaimed. If both portions, however, are located individually as surnames but the combination is hyphenated then no disclaimer statement would be required.

403.03 Noms de famille composés

Une marque de commerce composée d'au moins deux noms de famille, séparés ou non par un trait d'union, ne va pas à l'encontre des dispositions de l'article 12(1)(a) de la Loi, à moins que la même combinaison apparaisse dans un annuaire téléphonique. Pour les marques composées des noms de famille sans trait d'union et où la même combinaison n'apparaît nulle part, chaque partie devra être vérifiée afin de déterminer la portée du nom. Si l'une ou l'autre ou les deux parties constituent des noms de famille respectifs, le requérant devra alors se désister distinctement de la partie ou des deux parties en question, selon le cas. Néanmoins, si chacune des deux parties constitue un nom de famille, mais qu'elles sont réunies par un trait d'union aucune déclaration de désistement n'est alors requise.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

A trade mark comprising two words which are primarily merely surnames separated by any indicia, other than a hyphen, such as the word "and" or by an ampersand, oblique sign, asterisk, comma and so on, is registrable with a disclaimer statement extending to the two surnames. The trade mark as a whole cannot be said to be primarily merely the surname of an individual, following the thinking of Cattanach J. in Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1983) 73 C.P.R. (2d) 23.

Une marque de commerce composée de deux mots qui ne sont principalement que des noms de famille séparés par un signe quelconque, autre qu'un trait d'union, tel que la conjonction "et" ou une perluete, un trait oblique, un asterisque, une virgule et ainsi de suite, est enregistrable avec une déclaration de désistement des deux noms de famille. La marque de commerce dans son entier ne peut être considérée comme étant principalement que le nom de famille d'un particulier selon l'avis du juge Cattanach dans l'affaire Gerhard Horn Investments Ltd. v. Registrarie des marques de commerce (1983) 73 C.P.R. (2e éd.) 23.

403.04 Search

Sources of information most commonly referred to as regards name and surname significance include city and area telephone directories, encyclopedias, language dictionaries and the like. It is not possible or reasonable for examiners to conduct exhaustive directory searches. Reference is always made, but not restricted to, telephone directories of larger centres in Canada such as, Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City and Halifax. Telephone directories of major international cities such as London, England and New York City may also be consulted; recourse may also be had to the departmental library or the Ottawa Public Library. Foreign Embassies may also be referred to for confirmation of surname significance in countries other than Canada. The examiner will

403.04 Recherche

Les sources de référence que l'on consulte le plus fréquemment relativement au sens des noms et des noms de famille comprennent les annuaires téléphoniques urbains et régionaux, les encyclopédies, les dictionnaires de langue et autres ouvrages du même genre. Il n'est ni possible ni raisonnable que les examinateurs effectuent un examen exhaustif des annuaires. La recherche porte toujours sur les annuaires téléphoniques des grands centres urbain du Canada: Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax, mais ne s'y limite pas nécessairement. Il est également indiqué de consulter les annuaires téléphoniques des grandes villes étrangères telles Londres et New-York. L'examineur peut aussi avoir recours à la bibliothèque du ministère ou à la



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

403.04

Page

10.1

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

also have searched in dictionaries, and other relevant source documents to determine if the word or words have other meanings.

Bibliothèque publique d'Ottawa. Il peut également s'adresser aux ambassades étrangères pour obtenir confirmation du sens attribué aux noms de famille dans des pays autres que le Canada. L'examinateur consulte aussi les dictionnaire et autres sources de référence afin de déterminer si le ou les mots a (ont) d'autres sens.

In Standard Oil Co. v.
Registrar of Trade Marks (1968), 55

Dans la cause Standard Oil Co.
v. Registraire des marques de



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

C.P.R. 49 at p. 57, the learned President of the Exchequer Court considered an objection by the applicant that because FIOR appears in directories of certain Canadian cities as a surname it is not a proper evidentiary basis for concluding that it is the surname of an individual. President Jackett did not accept this proposition, and stated: "In my view, it was open to the respondent (Registrar) to conclude from the fact that FIOR has appeared in directories in Canada as a surname of one or more individuals in Canada who are living. If the appellant had had any doubt as to the correctness of this conclusion, he had ample opportunity to cause the facts to be checked and to place evidence with regard thereto before the respondent or the Court. He has not done that and I can only conclude, as the respondent (Registrar) did, that the balance of probability is that there are individuals in Canada whose surname is Fior."

commerce, (1968), 55 C.P.R. 49 à la page 57, l'éminent président de la Cour de l'Échiquier a eu à statuer sur une objection présentée par le requérant à l'effet que, même si FIOR figure à titre de nom de famille dans les annuaires téléphoniques de certaines villes canadiennes, cela ne constitue pas pour autant une preuve suffisante pour conclure que FIOR est le nom de famille d'une personne. Le président Jackett a rejeté cette assertion et conclu: "Selon moi, le défendeur (le registraire) a comme prérogative de juger que FIOR est probablement le nom de famille d'une ou de plusieurs personnes vivant au Canada, à partir du fait que FIOR figure dans des annuaires téléphoniques canadiens à titre de nom de famille. Si l'appelant avait eu un doute quelconque sur l'exactitude de cette conclusion, il avait toute latitude de faire vérifier les faits et d'apporter des preuves à ce sujet au défendeur ou à la Cour. Il ne l'a pas fait et il ne me reste plus qu'à tirer la conclusion suivante, comme l'a fait le défendeur, à savoir que la probabilité penche du côté qu'il existe des Canadiens s'appelant Fior".

403.05 Merely

When confronted with a word which might be prohibited under s. 12(1)(a), the examiner's first inquiry is to review the search results to determine if the word is merely (only) (nothing more than) a surname. If the word is only a name or surname and is not found to have any other significance an objection to

403.05 Acceptation unique

Lorsqu'il a à faire à un mot qui pourrait être interdit aux termes de l'article 12(1)(a), l'examinateur doit faire des recherches afin de déterminer si ce mot n'est rien de plus qu'un nom de famille. Si le mot n'est qu'un nom ou un nom de famille et n'a pas d'autre signification, il doit soulever une objection à

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 403.05	Page 11.1	Effective 12/81
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

THE EXAMINATION OF THE MARK

registrability under section 12(1)(a) should be made.

If the review of the search results leads to the inference that the word is a name or surname and, secondly, that the word has another significance than as a name or surname a second inquiry must be commenced.

The other significance may be that the word is a created word (FIOR), that the word has another meaning (COLES) and (ELDER'S), that the word possesses meaning as the name of a community, city, town, capital, river, stream, castle or is a baptismal name.

As enunciated in the FIOR case (Standard Oil Company v. Registrar of Trade Marks, 55 C.P.R. 49) at page 58: "As far as the appellant was concerned, therefore, FIOR was a word invented by it for use as its trade mark in this connection. It follows, therefore, that FIOR is not "merely" the surname of a living person because it also has existence as a word invented by the appellant or persons working for it for trade mark purposes."

And further at page 59:

"Certainly, from the point of view of the people called "Fior" and their immediate circle of friends and acquaintances, the answer is that FIOR is principally if not exclusively a surname, and, from the point of view of the trade mark advisers of the appellant, the answer is that it is principally, if not merely, an invented word. The test, for the purposes of s. 12(1)(a) is not, in my view, the reaction of either of these

EXAMEN DE LA MARQUE

l'enregistrement en vertu de l'article 12(1)(a).

Si ses recherches l'amènent à penser que le mot est un nom ou un nom de famille qui a par ailleurs une autre signification, il doit entreprendre une seconde enquête.

Il se peut également que ce soit un mot inventé (FIOR), que le mot ait un autre sens (COLES) et (ELDER'S), qu'il corresponde au nom d'une communauté, d'une ville, d'une cité, d'une capitale, d'une rivière, d'un courant, d'un château, ou que ce soit un nom de baptême.

Citons un extrait de la cause FIOR (Standard Oil Company c. le Registrinaire des marques de commerce, 55 C.P.R. 49), page 58: "Par conséquent, en ce qui concerne le requérant, FIOR est un nom qu'il a inventé pour sa marque de commerce. De sorte que FIOR n'est pas "que" le nom de famille d'une personne vivante puisqu'il existe aussi en tant que nom inventé par le requérant ou par des personnes à son emploi, pour une marque de commerce."

Et, à la page 59:

"Naturellement, du point de vue des personnes s'appelant "Fior" et de leurs proches, la réponse veut que le terme FIOR soit principalement, sinon exclusivement, un nom de famille, et du point de vue des conseillers en marque de commerce du requérant, la réponse est que le mot soit principalement, sinon entièrement un mot inventé. Aux fins de l'alinéa 12(1)(a), et à mon sens, la réaction de l'une ou l'autre de ces personnes

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 403.06	Page 12	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

classes of persons. The test must be what, in the opinion of the respondent or the Court, as the case may be, would be the response of the general public of Canada to the word. My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, (if the two characters (surname and invented word) are of equal importance, it cannot be said that it is "primarily merely" a surname), if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals). Indeed, I doubt very much whether such a person would respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname at all".

403.06 Primarily

When the search results indicate that the word has name or surname significance as well as another significance, the examiner must decide what is the primary, (chief), (principal), (first importance) meaning of the word. The primary meaning of the word is determined pursuant to a test to be applied by the examiner.

403.07 Test To Determine Primary Meaning

In order to determine the primary meaning of a word the examiner must determine what in his opinion would be the response of the general

n'est pas un critère. Car le critère réside dans la réaction du public canadien en général devant ce mot, de l'avis du répondant ou de la cour, suivant le cas. Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, pourrait tout aussi bien (si les deux particularités (nom de famille et mot inventé) sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il "ne s'agit principalement que" d'un mot de famille), croire qu'il s'agit d'une marque ou d'un nom de qualité d'une entreprise, que d'un nom de famille. De fait, je doute énormément que quelqu'un puisse croire que certaines personnes portent ce nom de famille."

403.06 Sens premier

Quand les résultats de la recherche indiquent que le mot est un nom ou un nom de famille, et possède aussi un autre sens, l'examinateur doit décider lequel est le principal (premier en importance) sens du mot et c'est grâce à un critère qu'il y arrivera.

403.07 Critère permettant de déterminer le sens premier

Pour arriver à déterminer quel est le sens premier d'un mot, l'examinateur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du



Branch -- Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

public of Canada to that word. The primary meaning is not to be determined subjectively, that is, the examiner must not base his findings on what he considers to be the primary meaning of the word. Instead, he must ask himself what would be the response of a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French as to the primary meaning of the word.

The examiner must then balance the name or surname significance of the word and the other significance of the word found in dictionaries or provided by applicants in their responses. If, in the opinion of the examiner, the name or surname significance overwhelms the other significance in the mind of the hypothetical Canadian, an objection pursuant to s. 12(1)(a) must be made to the application. If, in the opinion of the examiner, the other significance of the name overwhelms the name or surname significance in the mind of the hypothetical Canadian, no objection should be made pursuant to s. 12(1)(a).

In the event that the surname significance and the other significance of the word are equal when the test is applied, or, if the examiner is doubtful that the surname significance is more substantial than the other significance of the word to the hypothetical Canadian, then no objection should be made pursuant to subsection 12(1)(a).

In the FIOR case, Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks (1968), 55 C.P.R. 49, Jackett, P. found on the evidence that FIOR is "a word that is ... the surname of an individual who is living." It was

EXAMEN DE LA MARQUE

public canadien devant ce mot. Pour ce faire, il ne doit pas se laisser aller à sa subjectivité ni fonder ses conclusions sur ce qu'il juge être le sens premier d'un mot. Il doit plutôt se demander ce que penserait dans ce cas un Canadien français ou anglais, d'intelligence et d'instruction moyennes.

Il doit alors mettre en regard la signification du mot comme nom ou nom de famille et les autres significations du mot trouvées dans les dictionnaires ou fournies par les réponses des requérants. Si, selon lui, la signification du mot comme nom ou nom de famille l'emporte chez le Canadien moyen, il doit faire objection à la demande, aux termes de l'alinéa 12(1)(a). Dans le cas contraire, il ne soulèvera aucune objection aux termes du même article.

Lorsqu'il y a équilibre, ou si l'examinateur n'est pas sûr de quel côté penche la balance, aucune objection aux termes de l'alinéa 12(1)(a) ne devrait être soulevée.

Dans la cause FIOR, Standard Oil Co. v. Registraire des marques de commerce, (1968), 55 C.P.R. 49, le président Jackett a conclu, d'après les preuves apportées, que FIOR était "un mot qui représente...le nom de



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

also established by evidence that FIOR was created by the applicant by combining the first letters of each of the words "fluid iron ore reduction". FIOR was an invented word and not "merely" a surname. The learned Judge, after reviewing the evidence and the law, concluded at p. 59:

"My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely (if the two characters (surname and invented word) are of equal importance, it cannot be said that it is "primarily merely" a surname), if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals). Indeed I doubt very much whether such a person would respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname at all."

In the Supreme Court of Canada in the COLES case, Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd., (1972) 4 C.P.R. (2d) 1, Mr. Justice Judson approved of the test of the hypothetical person in the FIOR case. In the COLES case Judson, J. found that COLES is a surname that is well-known to the general public of Canada. He also found that the dictionary meaning of the word "cole" and, in its plural form "coles", are largely obsolete. At p. 3, refusing registration, he found:

EXAMEN DE LA MARQUE

famille d'une personne vivante". Les preuves ont aussi permis d'établir que FIOR a été inventé par le requérant en combinant la première lettre de chacun des mots "fluid iron ore reduction". FIOR était donc un mot inventé; ce n'était pas seulement qu'un nom de famille. L'éminent juge, après avoir passé en revue les preuves et la jurisprudence, a conclu à la page 59:

"Je termine en disant qu'un Canadien d'intelligence moyenne qui a fait des études moyennes en anglais ou en français est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si le nom de famille et le mot inventé ont tous deux la même importance, on ne peut pas dire que ce n'est " principalement qu'un " nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque plutôt que d'une ou plusieurs personnes (c'est-à-dire en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'une ou de plusieurs personnes). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille". (traduction libre).

Le juge Judson de la Cour suprême du Canada, dans la cause COLES, Registraire des marques de commerce v. Coles Book Stores Ltd., (1972), 4 C.P.R. (2e éd.) 1, a approuvé le critère de la personne hypothétique employé lors de l'affaire FIOR. Il a jugé que COLES constitue un nom de famille très connu du public canadien, et que le sens du mot 'cole' qu'on retrouve dans le dictionnaire, ainsi que le pluriel 'coles' étaient véritablement désuets. Refusant l'enregistrement, il déclarait à la page 3:



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

403.07

Page

15

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

"My only possible conclusion in this case is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would immediately respond to the trade mark "Coles" by thinking of it as a surname and would not be likely to know that "Coles" has a dictionary meaning."

In Elder Beverages (1975) Ltd.
v. The Registrar of Trade Marks,
(1980) 44 C.P.R. (2d) 59 Mr. Justice Cattanach allowed registration of the mark ELDER'S, stating:

"In my opinion the two characters of the word ELDER, one as a surname and the other as a dictionary word, are each of substantial significance and therefore it cannot be said that the word is "primarily" a surname."

In James G. Galanos v. The Registrar of Trade Marks, (1983) 69 C.P.R. (2d) 144 Mr. Justice Cattanach applied the test in allowing registration of the mark GALANOS and said as follows:

"La seule conclusion possible dans cette cause, est qu'un Canadien d'intelligence moyenne et ayant fait des études moyennes en français ou en anglais penserait immédiatement que la marque "Coles" est un nom de famille et ne serait probablement pas au courant que "Coles" a un sens dans le dictionnaire". (traduction libre).

Dans la cause Elder Beverages (1975) Ltd. v. Le Registraire des marques de commerce, (1980) 44 C.P.R. (2d) 59 le juge Cattanach a permis l'enregistrement de la marque ELDER'S en déclarant ce qui suit:

"Selon moi, les deux sens du mot ELDER, l'un comme nom de famille et l'autre comme mot du dictionnaire, ont chacun suffisamment de signification pour qu'on ne puisse pas dire que ce mot est "tout d'abord" un nom de famille". (traduction libre)

Dans l'affaire James G. Galanos c. le Registraire des marques de commerce, (1983) 69 C.P.R. (2d) 144, le juge Cattanach s'est fondé sur le critère de la réaction du public pour autoriser l'enregistrement de la marque GALANOS, et a émis l'opinion suivante:



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

"I have difficulty in appreciating that the purchasing public would respond to the word GALANOS prominently displayed on the label of the bottle of toilet water by spontaneously thinking of it as being the surname of an individual.

In my opinion a Canadian of ordinary intelligence and education in English or French would be as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a coined, fanciful or invented word used as a brand or trade mark of a business as by thinking of it as primarily merely the surname of an individual."

"Je puis difficilement concevoir que les consommateurs penseraient spontanément, à la vue du mot GALANOS figurant bien en évidence sur l'étiquette du flacon d'eau de toilette, qu'il s'agit d'un nom de famille.

À mon avis, un Canadien d'intelligence moyenne et ayant fait des études moyennes en anglais ou en français est aussi susceptible, sinon plus, de réagir au mot en pensant qu'il s'agit d'un mot créé, fantaisiste ou inventé employé comme marque de commerce d'une entreprise que de penser qu'il s'agit principalement du nom de famille d'un particulier."

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

403.08

Page

15.2

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

403.08 Historical Characters
(S. 9(1)(1))

A trade mark may have name or surname significance and at the same time call to mind an individual bearing the same name in the field of literature, art, music, history, politics, commerce, science or the like. If the examiner finds that, in his opinion, the response of the hypothetical Canadian is that the word is the name or surname of an individual who has died more than thirty years ago, the word is registrable. The examiner must also keep in mind the manner in which the name or surname is displayed or depicted on the mark. For example, for the hypothetical Canadian, the primary significance of the name Sir John A. MacDonald would be one of an historical significance, whereas the response to Macdonald alone would be the opposite, unless the mark as a whole clearly suggested an association with the historical character, as in a combination of some pictorial representation and the name of the person.

403.08 Personnages historiques
[Alinéa 9(1)(1)]

Une marque de commerce peut représenter un nom ou un nom de famille et en même temps évoquer un homme de lettres, un artiste, un musicien, un historien, un politicien, un commerçant, ou un homme de science qui porte le même nom ou le même nom de famille. Si l'examinateur pense que le Canadien moyen jugera qu'il s'agit du nom ou du nom de famille d'une personne décédée depuis plus de trente ans, le mot peut alors être enregistré. Il doit aussi tenir compte de la façon dont ce nom est présenté ou décrit comme marque. Par exemple, pour le Canadien moyen, le nom Sir John A. Macdonald évoque tout d'abord un sens historique alors que le nom Macdonald suscite la réaction contraire, à moins que la marque dans son ensemble ne suggère clairement une association avec le personnage en question, comme c'est le cas lorsqu'une représentation visuelle se combine au nom de la personne.



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

403.09 Signatures (s. 9(1)(1))

An application for registration of a trade mark which is wholly or in part the signature of an individual, must be accompanied by a letter of consent (s. 9(2) regarding the use of the signature as a trade mark), unless it is the applicant's own signature. If the individual whose signature is used is no longer living the applicant must submit acceptable authorization - (e.g. from an executor of the individual's estate). A signature contravenes the provisions of Section 12(1)(a) and a disclaimer statement must therefore be inserted on the application form, unless the name per se has been previously registered by the applicant on the basis of acquired distinctiveness or pursuant to S. 14 for similar wares or services.

In the case of a trade mark application covering a form of signature of a purportedly made-up or fictitious character, the examiner will still require the disclaimer of the name or surname if warranted;

403.09 Signatures (al. 9(1)(1))

La demande d'enregistrement d'une marque de commerce constituant en tout ou en partie la signature d'un particulier, doit être accompagnée d'une lettre de consentement (par. 9(2) au sujet de l'utilisation de la signature à titre de marque de commerce), à moins que ce soit la propre signature du requérant. Si le propriétaire de la signature est décédé, le requérant doit fournir une autorisation acceptable (par exemple de l'un des exécuteurs testamentaire de la personne). Le fait qu'une signature se trouve dans la marque de commerce enfreint l'alinéa 12(1)(a), de sorte que la formule de demande doit contenir une déclaration de désistement, à moins que le nom proprement dit ait déjà enregistré par le requérant parce qu'il serait devenu distinctif, ou conformément à l'article 14, pour des marchandises ou des services semblables.

Dans le cas d'une demande de marque de commerce comportant une forme de signature appartenant à un personnage prétendument fictif ou imaginaire, l'examinateur exigera néanmoins le désistement du nom de famille, s'il le



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

however, in lieu of the consent under S. 9(2) of the Act, the examiner will require the applicant to insert a statement in the application to the effect that the signature is the created signature of a fictitious individual. For example, an application for the signature of the fictional character Ronald McDonald requires the name to be disclaimed apart from the mark and the applicant would be required to make the statement that the signature is the created signature of a fictitious individual.

Where it is discovered that the "signature" of a living individual is an artistic creation and not the actual signature of that person, a statement to that effect would be required in lieu of the consent under S. 9(2). However, a consent under S. 9(2) would be required to overcome S. 9(1)(k) of the Act, namely, any matter that may falsely suggest a connection with a living individual.

juge nécessaire; toutefois, à la place du consentement requis en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, il exigera que le requérant ajoute à sa demande une déclaration comme quoi il s'agit de la signature imaginaire d'un personnage fictif. Par exemple, dans une demande pour la signature du personnage fictif Ronald McDonald, le requérant devra se désister à l'usage exclusif du nom et déclarer qu'il s'agit de la signature imaginaire d'un personnage fictif.

Lorsqu'il s'avère que la "signature" d'une personne vivante est une création artistique et non la véritable signature de cette personne, le consentement requis en vertu du paragraphe 9(2) devra être remplacé par une déclaration à cet effet. Toutefois, un consentement serait requis pour satisfaire à l'alinéa 9(1)(k) de la Loi, à savoir toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

404

Page

17

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

404 Section 12(1)(b): Clearly Descriptive Or Deceptively Misdescriptive

404.01 Definition

Trade marks which are in part or in whole composed of words must also be examined for any clearly descriptive or deceptively misdescriptive words, in English or French, as applied to the character, quality, place of origin or persons or conditions employed in the production of the associated wares or services. The purpose of a Section 12(1)(b) objection to registrability of clearly descriptive words is that no one person should be able to appropriate a clearly descriptive word and place legitimate competition at an undue disadvantage in relation to language that is common to all. General Motors Corp. v. Bellows (1949) 10 C.P.R. 101, at pp. 112, 113.

The word "clearly" is not used in the sense of accurately but is used in the sense of "Easy to understand ... evident, plain." Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1962) 37 C.P.R. 166 at p. 172.

The purpose of denying registration to deceptively misdescriptive marks is to prevent the public from being misled with respect to the wares or services and to prevent the person making such misrepresentations from obtaining an

404 Alinéa 12(1)(b): Description claire ou description fausse et trompeuse

404.01 Définition

En ce qui concerne les marques de commerce qui, en tout ou en partie, sont composées de mots, il faut accorder une attention spéciale aux descriptions claires ou aux descriptions fausses et trompeuses, tant en anglais qu'en français, de la nature, de la qualité, du lieu d'origine, et des personnes ou des conditions qui ont entouré la production des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou projetée d'être employée. Une objection en vertu de l'alinéa 12(1)(b) contre l'enregistrement de mots constituant une description claire, vise à empêcher qui que ce soit de s'approprier l'usage exclusif d'un mot descriptif, ce qui désavantagerait indûment ses concurrents par rapport à la langue qui appartient à tout le monde. Voir General Motors Corp. v. Bellows, (1949), 10 C.P.R. 101, aux pages 112 et 113.

Le mot "clair" n'est pas employé dans le sens d'exact mais plutôt dans le sens de "facile à comprendre...évident, simple". Thorold Concrete Products Ltd. v. Registrarie des marques de commerce, (1962), 37 C.P.R. 166 à la page 172.

Le droit à l'enregistrement est refusé à des marques qui constituent une description fausse et trompeuse, afin de protéger le public contre ceux qui essaient de le tromper en ce qui a trait aux services et marchandises et d'empêcher les fraudeurs d'être



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

unfair advantage over his competitors. The word "deceptive" is of particular significance. A misdescriptive word is registrable but a deceptively misdescriptive word is not registrable. (See section 404.05 on "Misdescriptiveness")

avantages injustement par rapport à leurs concurrents. Le mot "trompeur" est particulièrement important. Un mot qui constitue une description fausse peut toujours être enregistré, ce qui n'est pas le cas pour une description trompeuse. (Voir la section 404.05 sur la "Description fausse").

404.02 Examination under Section
12(1)(b)

Trade marks which, as a matter of first impression, appear to be unregistrable because of a descriptive significance, require very thoughtful analysis. The examiner must establish his case. To do so will require research into the language meanings of words and into the characteristics and properties of the broad spectrum of wares and services available to today's consumer. When faced with a design or composite mark the examiner will also study the impression created by the non-word portion of the mark as it stands alone and/or the impression created in conjunction with that portion of the mark which is composed of reading matter. When reporting to the applicant he should explain fully why an objection is made in view of the provisions of Section 12(1)(b). It is not sufficient to quote a dictionary meaning or meanings of a word and leave it to the applicant to reach his own conclusion as to how, in the examiner's view, the mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in association with the wares or services applied for. Similar care must be exercised when requesting a disclaimer in respect of

404.02 Examen aux termes de l'alinéa
12(1)(b)

Les marques de commerce qui, à première vue, ne semblent pas enregistrables pour une question de description, doivent être étudiées avec beaucoup d'attention. L'examinateur doit être en mesure de justifier son objection. A cette fin, il doit faire des recherches sur le sens des mots et sur les caractéristiques et propriétés du large éventail de marchandises et de services offerts au consommateur moderne. Lorsqu'il a à faire à un dessin ou à une marque composée, il doit étudier l'impression créée par la partie figurative de la marque prise à part, et (ou) l'effet conjugué du texte et de l'image. Il devra expliquer en détails au requérant les raisons qui justifient une objection aux termes de l'alinéa 12(1)(b). Il ne suffit pas de citer les définitions d'un dictionnaire ou les sens du mot et de laisser le requérant tirer ses propres conclusions quant à savoir si, de l'avis de l'examinateur, sa marque constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises et services inscrits dans la demande. Il faut agir avec la même précaution lorsqu'il s'agit de

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 404.02	Page 19	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

a portion of a trade mark considered objectionable under Section 12(1)(b).

One principle which must be borne in mind when examining a mark in light of the provisions of s. 12(1)(b) is that the context within which the determination is made encompasses the meaning conveyed by the trade mark and its relationship to the wares or services to which it is applied. (See the KOLD ONE decision, Registrar of Trade Marks v. Frank J. Provenzano, (1978), 37 C.P.R. (2d) 189, and the Federal Court of Appeal decision, (1979), 40 C.P.R. (2d) 288.) The question to be asked is what, as a matter of first impression, does the trade mark tell the potential dealer in or purchaser of the wares or services, or what does it lead him to believe about the quality, character, or conditions of production, etc. of them? Does it tell him what the wares or services are, or describe them or describe a property which is commonly associated with them? If so, the mark should remain at the disposal of any other parties engaged in the production and distribution of similar goods or the performance of like services. An applicant then, would not be allowed to monopolize the word "JUICY" for use in relation to apples, and a trade mark affixed to a carton of ice-cream which read "DESSERT CONGELE" would be deemed to be unregistrable for the same reasons.

demander un désistement touchant une partie d'une marque de commerce jugée irrecevable en vertu de l'alinéa (b).

L'examinateur qui étudie une marque en fonction des dispositions de l'alinéa 12(1)(b) se souviendra que le contexte qui entoure la détermination englobe le sens que dégage la marque de commerce ainsi que son rapport avec les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est employée ou projetée d'être employée. (Voir la décision dans la cause Registraire des marques de commerce v. Frank J. Provenzano, (1978), 37 C.P.R. (12e éd.) 189, et celle de la Cour d'Appel, (1979), 40 C.P.R. (2e éd.) 288). Il doit se demander ce que la marque de commerce suggère de prime abord à l'acheteur ou au vendeur en puissance ou ce qu'elle le porte à croire quant à la qualité, à la nature, aux conditions de production etc. des marchandises ou des services. Il doit déterminer si la marque indique de quels services ou marchandises il s'agit, ou si elle les décrit ou encore si elle décrit une propriété qui leur est généralement associée. Dans l'affirmative, la marque devrait pouvoir être utilisée par toute autre partie se livrant à la production et à la distribution de marchandises ou de services similaires. Un requérant ne pourrait donc pas se voir accorder l'usage exclusif du mot "JUTEUX" en ce qui a trait aux pommes, et pour les mêmes raisons, une marque de commerce telle que "DESSERT CONGELE" figurant sur un emballage de crème glacée ne pourrait être déposée.



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

If, on the other hand, the mark deceptively misdescribes a property of the wares or services then the examiner must also consider citing an objection to registration under s. 12(1)(b). The essence of unregistrability in this case is that the dealers in or purchasers of the wares would be deceived by the misdescription of the character or quality of the wares or services into purchasing wares or ordering services which differed in character or quality from those expected.

It is possible to avoid the descriptive prohibition in some instances where the applicant agrees to disclaim that part of the mark which the examiner finds objectionable. Thus, the trade mark "Pub Squash", when used in association with soft drinks and soft drink syrup or concentrates, would be eligible for registration on the condition that the right to the exclusive use of the word "Squash" be disclaimed apart from the trade mark. In referring to the case Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. (2d) 103, the examiner may be guided by the dicta enunciated by the presiding judge concerning the use of disclaimers in respect of deceptively misdescriptive matter of composite marks. Although the decision taken did not hinge on this issue, Dube, J., in reference to marks where the deceptively misdescriptive portion of the mark is a dominant feature of the composite mark, stated at p. 109: "In my view a disclaimer ought not to be used in relation to deceptively misdescriptive matter so as to render

Si par ailleurs, la marque décrit faussement une propriété des services ou des marchandises, l'examinateur doit aussi envisager de s'opposer à son enregistrement en vertu de l'alinéa 12(1)(b). Dans ce cas, les acheteurs et vendeurs trompés par cette description fausse achèteraient des marchandises ou commanderait des services qui ne seraient pas de la nature ou de la qualité prévue, d'où la nécessité de s'opposer à l'enregistrement.

Il est possible d'éviter qu'une marque soit rejetée pour un problème de description, si le requérant accepte de se désister du droit à l'usage exclusif de la partie de la marque que l'examinateur juge irrecevable. Ainsi, la marque de commerce "Pub Squash", employée en liaison avec des boissons gazeuses ou avec des sirops ou des concentrés de boissons gazeuses, pourrait être déposée sous réserve que le droit à l'usage exclusif du mot "Squash" fasse l'objet d'un désistement. Dans la cause Lake Ontario Cement Ltd. v. Registraire des Marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. (2e éd.) 103, la Cour a indiqué qu'un désistement à l'égard d'un mot constituant une description fausse et trompeuse dans une marque composée ne serait pas acceptable lorsque cette partie fausse et trompeuse constituait l'élément dominant de la marque composée. Le juge Dubé déclara ce qui suit à la page 109: "A mon avis, un désistement ne devrait pas servir, dans une question de description fausse et trompeuse, à permettre



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

the mark as a whole registrable when the unregistrable matter is the dominant feature of the composite mark. After all, the disclaimer does not appear on the mark and the deception stands visually overwhelming." (See section 409 on Disclaimers)

404.03 Test

In deciding whether a mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or services, the word must be considered as to the immediate impression created. The word is not to be assessed after research into the etymological meaning of the words. In The Wool Bureau of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks, (1979), 40 C.P.R. (2d) 25 Collier, J. stated: "The decision that a mark is clearly descriptive is one of immediate impression; it must not be based on research into the meaning of words". The examiner must not rely upon any obsolete, archaic or unusual significance of a word or words in relation to the wares or services. The etymological meaning of words is not the determining factor in finding if a word is clearly descriptive of the character or quality of the wares or services but rather the determining factor is the meaning of the word used in association with the wares in the common parlance. Dictionaries, among other means, may be used. See John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd. (1975) 18 C.P.R. (2d) 15.

l'enregistrement de la marque dans son ensemble quand l'élément dominant de la marque composée est précisément ce qui n'a pas droit à l'enregistrement. Après tout, le désistement ne figure pas sur la marque, mais la fraude elle demeure toujours visible". (Voir section 409 sur le désistement).

404.03 Critère

Pour juger si une marque constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse, en anglais ou en français, de la nature ou de la qualité des services ou des marchandises, il faut envisager le mot sous l'angle de la première impression qu'il donne, plutôt que sous l'angle de son sens étymologique. Dans la cause The Wool Bureau of Canada Limited v. Le Registraire des marques de commerce, (1979), 40 C.P.R. (2d) 25, le juge Collier déclarait: "La décision à l'effet qu'une marque est clairement descriptive doit se fonder sur la première impression; elle ne doit pas provenir d'une recherche sur le sens des mots". L'examinateur ne doit pas se fier à des définitions désuètes, archaïques ou inhabituelles d'un ou de plusieurs mots en rapport avec des services ou des marchandises. Le sens étymologique des mots ne constitue pas un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de juger si un mot décrit clairement la nature ou la qualité des services ou des marchandises; le sens du mot dans le language courant importe bien davantage. L'examinateur peut avoir recours, entre autres moyens, aux dictionnaires. Voir la cause John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1975), 18 C.P.R. (2e éd.) 15.



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

The second element of the test is for the examiner to decide what, in the opinion of the examiner, would be the first impression the word would create upon the ordinary everyday dealer in, purchaser of or user of the wares or services. Collier, J. applied the test as follows in considering the registrability of the mark SUPERWASH in The Wool Bureau of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks, (1979), 40 C.P.R. (2d) 25:

"The Court, in considering whether the impugned expression is clearly descriptive, must endeavor to put itself in the position of the everyday user of the wares. It seems to me the ordinary user or dealer in sweaters and men's hosiery, fabricated from wool, would know that wool has, traditionally, been susceptible to shrinkage when the garment is washed. In my opinion, that notional person, as a matter of immediate impression, would conclude that SUPERWASH, applied to particular woollen goods, described a garment that washed very, or extremely well, with little or no resultant shrinkage."

In the event that the examiner is in doubt as to whether a dealer in the wares or services or a person in the market place would, as a matter of first impression, feel that the trade mark was clearly descriptive of the character or quality of the wares or services, then an objection under section 12(1)(b) should not be made.

Le second critère consiste pour l'examinateur à déterminer quelle sera, selon lui, la première impression du vendeur, de l'acheteur ou de l'usager ordinaire en voyant ce mot. Dans la cause The Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrarie des marques de commerce, (1979), 40 C.P.R. (2d) 25, le juge Collier, ayant à juger le droit à l'enregistrement de la marque SUPERWASH, l'a ainsi soumise à ce critère:

"En décidant si l'expression contestée est une description claire, la Cour doit s'efforcer de se mettre à la place de l'usager ordinaire des marchandises. Or, il semble que l'usager ou le marchand de chandails de laine et de chaussettes de laine pour hommes devrait savoir que cette matière est depuis toujours, susceptible de rétrécir au lavage. À mon avis, le consommateur concluerait d'emblée que le mot SUPERWASH, appliqué à certaines marchandises en laine, décrit un vêtement qui se lave très bien ou extrêmement bien, sans rétrécir ou très peu".

Si l'examinateur doute que le vendeur ou l'acheteur éventuel penserait de prime abord que la marque de commerce constitue une description claire de la nature ou de la qualité des services ou marchandises, il ne doit pas soulever d'objection aux termes de l'alinéa 12(1)(b).



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

A different approach was taken with respect to new words or new variations in meanings of older words found in the French or English languages in Home Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée., (1971) I C.P.R. (2d) 14. Although the word or variation on the word may have developed in some other French or English country and be in use in that country, and although the word may not be known to the ordinary dealer in or user of the wares in Canada, that word must be considered as a part of the common parlance for the purpose of applying s. 12(1)(b). As Mr. Justice Pigeon argued in the Home Juice Co. case at p 16:

"Respondent has contended that the current meaning in France is not to be considered, that regard must be had only to the meaning current in Canada and that, in the absence of any evidence, whether by dictionaries or otherwise, that the meaning in question was current in Canada at the date of registration, no account should be taken of a recent meaning found in France only. This contention would have serious consequences if it was accepted. One result would be that a shrewd trader could monopolize a new French expression by registering it as a trade mark as soon as it started being used in France or in another French-speaking country and before it could be shown to have begun being used in Canada. In my opinion, the wording of s. 12 does not authorize such a distinction. It refers to a description in the English or French languages. Each of these two languages is international. When

Il en a été jugé autrement pour de nouveaux mots ou de nouvelles variantes d'anciens mots de la langue française ou anglaise dans la cause Home Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée., (1971), I C.P.R. (2e éd.) 14. Bien qu'un mot ou une variante d'un mot puisse s'être répandu dans un autre pays de langue française ou anglaise, y être courant tout en étant inconnu du vendeur ou de l'usager de ces marchandises au Canada, il faut considérer qu'il fait partie du langage courant, aux fins d'application de l'alinéa 12(1)(b). Comme l'a déclaré le juge Pigeon dans la cause Home Juice Co. à la page 16:

"Le défendeur a soutenu qu'il ne faut pas tenir compte de la signification actuelle du mot en France, mais plutôt de celle qui a cours maintenant au Canada. Comme il n'existe aucune preuve tirée des dictionnaires ou autres qui permette de conclure que ce sens était usuel au Canada au moment de l'enregistrement, on ne devrait pas tenir compte du sens qui s'est répandu en France ces dernières années. Cette affirmation aurait des conséquences sérieuses si elle était acceptée. Elle aurait pour conséquence que tout vendeur astucieux pourrait monopoliser une nouvelle expression française en la faisant enregistrer comme marque de commerce aussitôt qu'elle commencerait à se répandre en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse prouver que l'usage s'en est répandu au Canada. Selon moi, la formulation de l'article 12 ne permet pas cette distinction. Cet article concerne une description en anglais ou



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

they are spoken of in common parlance they are considered in their entirety and not as including only the vocabulary in current use in this country, a vocabulary that is extremely difficult to define especially in these days when communication media are no longer confined within national boundaries."

en français. Or ces deux langues sont internationales et sont considérées comme un tout dans le language courant et non comme englobant seulement le vocabulaire en usage ici, au pays. Ce vocabulaire est excessivement difficile à circonscrire, particulièrement à l'heure actuelle, alors que les moyens de communication dépassent les frontières nationales." (traduction libre)

Considered as part of the common parlance such English or French words which are clearly descriptive of the character or quality of the wares should be cited against any application including the word.

Considérés comme partie intégrante du language courant, ces mots anglais ou français qui décrivent clairement la nature ou la qualité des marchandises doivent être envisagés sous ce rapport, aux fins d'application de l'alinéa 12(1)(b).

404.04 Depicted, Written or Sounded404.04 Marque décrite, écrite ou prononcée

When applying the test of registrability under s. 12(1)(b) the examiner must be prepared to consider the objection to descriptiveness or deceptive misdescriptiveness as it applies to any type of mark, whether a word, design or composite mark, since a depiction or a design may be objectionable as well as a word when seen or sounded.

Lorsqu'il vérifie le droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)(b), en ce qui concerne les descriptions claires ou les descriptions fausses et trompeuses, l'examinateur doit prévoir tous les genres d'objection qui peuvent être faits à une marque, qu'il s'agisse d'un mot, d'un dessin ou d'une marque composée puisqu'on peut soulever une objection aussi bien contre une représentation ou un dessin que contre un mot écrit ou prononcé.

In Frost Steel and Wire Co. Ltd. v. Lundy, (1925), 57 O.L.R. 494, the Court was considering the validity of a trade mark which consisted of the picture of a knot used in a wire fence. In holding the registration invalid Rose, J. stated at p. 498: "There are, however, very

Dans la cause Frost Steel and Wire Co. Ltd. v. Lundy, (1925), 57 O.L.R. 494, la Cour avait à juger la validité d'une marque de commerce représentant l'image d'un noeud formé dans une clôture de fil de fer. Jugeant l'enregistrement invalide, le juge Rose déclarait à la page 498:



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

few reported cases in which the Courts have had to consider whether a design mark that is merely descriptive is capable of registration. But it is difficult to see why there should be any difference between the rules to be applied in the case of a design and those applied in the case of a word ..."

The mark THOR-O-MIX, for use in association with ready-made concrete, was refused by the Registrar as being clearly descriptive of the character of the wares. On appeal, Thorold Concrete Products Ltd. v. The Registrar of Trade Marks (1962) 37 C.P.R. 166, Kearney, J. held at p. 172: "When I first sounded the instant trade name, it plainly had the same significance for me as if it were written "thorough-mix", and I think that in like circumstances the general public would be similarly impressed." The mark was refused as being clearly descriptive of the character of the wares.

"Très peu de causes ont été rapportées où les tribunaux ont eu à juger s'il était possible d'enregistrer une marque sous forme de dessin descriptif. Mais il est difficile de voir pourquoi on devrait appliquer des règles différentes dans le cas d'un dessin et d'un mot ..."

Le registraire a refusé la marque THOR-O-MIX qui devait être utilisée en liaison avec du ciment prêt à l'emploi, parce que celle-ci constituait une description claire de la nature des marchandises. Lors de l'appel de la cause Thorold Concrete Products Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1962), 37 C.P.R. 166, le juge Kearney a soutenu à la page 172: "Quand j'ai entendu pour la première fois le nom de la marque qui nous occupe, celle-ci a eu simplement la même signification pour moi que si elle s'était écrite "thorough-mix", et je pense que le grand public aurait la même impression que moi dans les mêmes circonstances". La marque a donc été rejetée parce qu'elle décrivait clairement la nature des marchandises.

404.05 Misdescriptiveness

While Section 12(1)(b) prohibits the registration of marks which are deceptively misdescriptive there is no bar to registration of trade marks which are misdescriptive of the character or quality or place of origin etc. of the wares or services to which they are applied, if such marks are not likely to lead the average purchaser to believe erroneously that the products or services with which they are

404.05 Description fausse

Bien que l'alinéa 12(1)(b) interdise l'enregistrement de marques qui constituent des descriptions fausses et trompeuses, rien n'empêche l'enregistrement de marques de commerce qui ne sont que des descriptions fausses de la nature, de la qualité ou du lieu d'origine, etc. des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elles sont employées, si elles ne risquent pas d'induire l'acheteur moyen en erreur



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

associated possess some characteristic or quality. Interestingly enough, H.G. Fox, in his The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, argues for the registrability of clearly misdescriptive words, saying:

"Many words may be clearly misdescriptive of the wares or services in association with which they are used or proposed to be used but are by no means deceptively misdescriptive. In a sense a clearly misdescriptive word may be quite distinctive. Its very misdescriptiveness attracts the senses and thus makes for distinctiveness. In such a case a word of that type ought to constitute a good trade mark and ought to be registrable. If, on the other hand, a mark is deceptively misdescriptive, the reverse is the case. Thus, the mark "North Pole" might well be descriptive of the character or quality of the wares if used in association with ice cream or frozen foods, just as the word "Frigidaire" has been held to be descriptive of refrigerators and refrigerating systems. But while the use of the words "North Pole" would be misdescriptive of bananas or oranges it would not be deceptively misdescriptive. It would be the use of a geographical name dislocated or disconnected from the origin of the goods". (H.G. Fox The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, Third Edition, pp. 93, 94.)

en lui laissant croire que les marchandises ou les services auxquels elles sont liées sont de telle ou telle nature ou qualité. D'ailleurs, H.G. Fox, dans son ouvrage The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition justifie le droit à l'enregistrement des mots qui sont clairement des descriptions fausses en affirmant ceci:

"Un grand nombre de mots sont clairement de fausses descriptions des marchandises ou des services en liaison avec lesquels ils sont ou pourront être employés mais ne sont absolument pas des descriptions trompeuses. En un sens, un mot qui est clairement une fausse description peut être très distinctif. C'est ce qui attire l'attention et le rend donc distinctif. En pareil cas, un mot de ce genre devrait constituer une bonne marque de commerce et devrait être enregistrable. D'autre part, l'inverse est vrai si une marque de commerce est fausse et trompeuse. Ainsi la marque "North Pole" (Pôle Nord) peut être descriptive de la nature ou de la qualité de marchandises si elle est employée en liaison avec de la crème glacée ou de la nourriture congelée, tout comme le mot "Frigidaire" est devenu descriptif de réfrigérateurs et de systèmes de réfrigération. Bien que l'emploi de l'expression "North Pole" constituerait une description fausse pour des bananes ou des oranges, il ne s'agirait pas d'une description fausse et trompeuse. Il s'agirait d'un nom géographique détaché ou dissocié du lieu d'origine des biens." (traduction libre) (H.G. Fox The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, p. 93 à 94)". (traduction libre).

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

404.06

Page

27

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

404.06 Deceptively Misdescriptive

The principle which underlies a S. 12(1)(b) objection as it concerns deceptive misdescriptiveness is that a mark which is subject matter of an application to register must not mislead the public by ascribing a quality to wares that they do not possess. For example, in Deputy Attorney General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited, (1964), 42 C.P.R. 129, the trade mark SHAMMI, as applied for in relation to a transparent polyethylene glove, was denied registration. The glove did not contain one scintilla of chamois or shammy. In finding the mark SHAMMI deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares Dumoulin, J. stated at p. 130: "An article advertised for sale as containing certain components which, in truth, it does not have, surely must be considered as deceptively misleading to the purchasing public."

404.06 Description fausse et trompeuse

L'objection aux termes de l'alinéa 12(1)(b) (description fausse et trompeuse) repose sur le principe suivant, à savoir qu'une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne doit pas induire le public en erreur en attribuant à des produits une qualité qu'ils n'ont pas. Par exemple, dans la cause du Sous-Procureur générale du Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited, (1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en rapport avec des gants de polythène transparent s'est vue refuser l'enregistrement car ces derniers ne contenaient pas une parcelle de chamois (shammy). Jugeant que la marque SHAMMI constituait une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises, le juge Dumoulin déclarait à la page 130: "Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme une fraude en vue de dupier les consommateurs".
(traduction libre)

However, in Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1977) 31 C.P.R. (2d) 103, Dubé, J. held that the word "Premier" was not deceptively misdescriptive as applied to the wares 'sand and gravel and ready-mixed concrete' and 'concrete blocks and bricks ordinarily used in the construction of buildings and homes'. Dubé, J. found that the word "Premier" denotes a degree of

Mais dans la cause Lake Ontario Cement Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. (2e éd.) 103, le juge Dubé a affirmé que le mot "Premier" ne constituait pas une description fausse et trompeuse lorsqu'il est utilisé en liaison avec les marchandises 'sable, gravier, béton prémélangé' et 'blocs et briques de béton servant habituellement dans la construction de maisons et



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

quality that might be attained by the wares and, insofar as the wares did not meet that quality, the word "Premier" would be misdescriptive of the quality of the wares. However, ordinary dealers in or purchasers of the wares would perceive "Premier", as applied for, as an indirect reference to the quality of the mark and would not be led to believe that the wares being purchased were of the best quality. The word "Premier" was held not to be deceptively misdescriptive. (See reference to this case in section 404.02 of this chapter).

d'immeubles'. Le juge Dubé a considéré que le mot "Premier" reflétait un degré de qualité qui pourrait être celui des marchandises et si les marchandises étaient inférieures à cette norme, le mot "Premier" pourrait constituer une description fausse de celles-ci. Mais les commerçants ou acheteurs ordinaires considéreraient le mot "Premier" comme une référence indirecte à la qualité de la marque et ne seraient pas portés à penser que les marchandises achetées sont de la meilleure qualité. Le mot "Premier" n'a donc pas été considéré comme une description fausse et trompeuse. (Voir la mention de cette cause dans la section 404.02 du présent chapitre).

404.07 In the English or French Languages

A word in a language other than English or French which is clearly descriptive of the character or quality of the wares or services is not prohibited by subsection 12(1)(b), the prohibition being limited to words in the English or French languages. In Gula v. Manischewitz Co., 6 C.P.R. 4, 8 C.P.R. 103, it was held that TAM TAM, a Jewish word equivalent of "taste" or "tasty", was a good subject of a trade mark, being neither in the English or French languages.

An examiner may rely upon a recent meaning of a word in the French or English language in other French or English speaking countries. (See

404.07 En anglais ou en français

Un mot dans une langue autre que l'anglais ou le français qui décrit clairement la nature ou la qualité des services ou marchandises n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)(b). L'interdiction prévue par cet alinéa ne concerne que les mots en anglais ou en français. Dans la cause Gula v. Manischewitz Co., 6 C.P.R. 4, 8 C.P.R. 103, les tribunaux ont jugé que le mot juif TAM TAM qui équivaut à "saveur" ou "savoureux" pouvait faire l'objet d'une marque de commerce, étant donné que ce n'est ni un mot anglais, ni un mot français.

Un examinateur peut aussi se fonder sur une signification acquise récemment par un mot dans d'autres pays francophones ou anglophones (Voir



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

subsection 404.03 for citation of Home Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée case.)

404.08 Character or Quality

A trade mark is not registrable if it is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used. As to what constitutes the character of the wares or services the examiner may be guided by the statement of Cattanach, J. in Drackett Co. of Canada v. American Home Products Corp., (1968), 55 C.P.R. 29 at p. 34, where he states that "... the word 'character' as used in s. 12(1)(b) must mean a feature, trait or characteristic of the product."

à la section 404.03 une référence à la cause Home Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée).

404.08 Nature ou qualité

Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en anglais ou en français de la nature ou de la qualité des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle est employée ou projetée d'être employée. Pour déterminer quelle est la nature des services ou des marchandises, l'examinateur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui, dans la cause Drackett Co. of Canada v. American Home Products Corp., (1968), 55 C.P.R. p. 29 à 34, déclarait: "...le mot 'nature', tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)(b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit."

Words descriptive of the function or result of using wares have also been refused. The marks STA-ZON, a distortion of "stays on", and SHUR-ON, a distortion of "sure on", as applied to eye glass frames, were held not to be properly trade marks. In Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros. (1907) 34 S.C.R. 286 at p. 288, Mr. Justice Davies stated: "He could not pre-empt nor claim the exclusive use of the idea descriptive of some merit in the article."

Des mots qui décrivent une fonction ou qui résultent de l'utilisation des marchandises ont aussi été refusés. Les marques STA-ZON, une déformation de "stays on" et SHUR-ON, une déformation de "sure on", concernant des montures de lunettes ont été jugées ne pas convenir pour une marque de commerce. Dans la cause Kirstein Sons & Co. v. Cohen Bros., (1907), 34 S.C.R. 286 à la p. 288, le juge Davies déclarait: "Il ne pouvait pas revendiquer l'antériorité ni réclamer l'usage exclusif de la description d'un mérite quelconque de l'article".



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Words which are common to a particular trade, such as "Fashions" or "Pack" (Pak), and which express a special or distinguishing attribute of wares or services, are seen as clearly descriptive of the character of the wares and are not registrable. However, a composite mark containing these clearly descriptive words may be registrable if a disclaimer clause is inserted in the application, and providing the composite mark, when considered as a whole, contains registrable subject matter.

As concerns the meaning of the word 'quality' as it applies in s. 12(1)(b), the examiner will find objectionable those words which describe a degree of excellence reputed to be achieved by the wares - (e.g. SUPERWASH as applied to the yarn or fabric in sweaters or hosiery or 'No. 1' in association with brewed alcoholic beverages). Marks such as "Superior", "Excellent", "Quality", "Best", or "Perfect" which laud the merits or superiority of the wares are clearly descriptive of their quality and are not registrable except upon receipt of evidence of acquired distinctiveness or secondary meaning or proof that the mark applied for is not without distinctive character in Canada pursuant to Section 14. However, such words may be made the subject matter of a disclaimer, providing the word is part of a composite mark, and "there remained a distinctive feature, or a pictorial representation, which would make the mark as a whole distinctive from other marks...". Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. 103 at p. 109.

Certains mots d'usage courant dans un commerce particulier tel que "Fashions", (mode) ou "Pack" - Pak - (paquet), qui expriment des qualités distinctives de marchandises ou de services sont considérés comme une description claire de leur nature et ne sont donc pas déposables. Mais une marque composée qui contient ces mots clairement descriptifs peut avoir droit à l'enregistrement si l'on ajoute une clause de désistement à la demande et si la marque comporte un objet enregistrable dans l'ensemble.

En ce qui concerne le sens du mot "qualité" tel qu'on le trouve à l'alinéa 12(1)(b) l'examinateur s'opposera à des mots qui décrivent un degré d'excellence censé être atteint par des marchandises (par ex. SUPERWASH par rapport au fil ou au tissu de chandails ou de bas, ou NO. 1" en liaison avec des boissons alcooliques brassées). Des marques telles que "Supérieur", "Excellent", "Qualité", "Meilleur" ou "Parfait", qui vantent les mérites ou la supériorité des marchandises, décrivent leur qualité et ne sont pas enregistrables, sauf si le requérant démontre le caractère distinctif ou le deuxième sens acquis de la marque ou prouve qu'elle possède un caractère distinctif au Canada aux termes de l'article 14. Cependant ces mots peuvent faire l'objet d'un désistement, s'ils représentent une partie d'une marque de commerce composée et "qu'il demeure un caractère distinctif, ou un dessin qui permette de distinguer la marque dans son ensemble des autres marques..." Voir Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrare des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. 103 à la p. 109.

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 404.09	Page 31	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

404.09 Suggestive Trade Marks

A trade mark that does not clearly describe the character or quality of the wares is sometimes referred to as a suggestive trade mark. The trade mark WATERWOOL was held registrable in relation to a list of wearing apparel for men and ladies in Deputy Attorney General of Canada v. Jantzen of Canada Ltd., (1966), 46 C.P.R. 66 at p. 72. President Jackett reviewed the evidence and concluded as follows: "My first impression, and my present impression, is that WATERWOOL may mystify the person who is confronted with it in association with a garment; it may even vaguely suggest some association with wool; but it does not describe the garment as being made of the wool of any animal."

An oft-cited case with respect to a mark found not to be descriptive arose with respect to an application for the trade mark GRO-PUP for dog food. This case is reported as Kellogg Company of Canada Limited v. The Registrar of Trade Marks, (1940), Ex. C.R. 163. At p. 170, Angers, J. stated, after reviewing the evidence:

404.09 Marques de commerce suggestives

Une marque de commerce qui ne décrit pas clairement la nature ou la qualité des marchandises est quelquefois appelée marque de commerce suggestive. La marque WATERWOOL a eu droit ainsi à l'enregistrement en rapport avec une liste de vêtements pour hommes et femmes lors du procès Sous-procureur général du Canada v. Jantzen of Canada Ltd., (1966), 46 C.P.R. 66 à la p. 72. Le président Jackett a passé en revue les preuves et tiré la conclusion suivante: "Ma première impression, et elle n'a pas changé d'ailleurs, c'est que le mot WATERWOOL pourrait induire en erreur la personne qui le verrait employé en liaison avec un vêtement; il pourrait même vaguement suggérer une association quelconque avec la laine; mais il ne décrit pas un vêtement fait de la laine d'un animal".

La demande d'enregistrement de la marque de commerce GRO-PUP a donné lieu à une cause célèbre en rapport avec une marque qui a été jugée non descriptive. Il s'agit de Kellogg Company of Canada Limited v. Registrarie des marques de commerce, (1940), Ex. C.R. 163. Après avoir étudié les preuves, le juge Angers déclarait à la p. 170 "...Je ne crois pas que le mot "Gro-pup" décrive l'article en liaison avec lequel il doit être utilisé, c'est-à-dire de la nourriture pour chiens. Il suggère tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produit".



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

"...I do not think that the word 'Gro-pup' is descriptive of the article to which it is to be applied namely, dog food; it is at most suggestive of the result which it is liable to produce."

404.10 Conditions of Production:

Clearly Descriptive or
Deceptively Misdescriptive of
in the French or English
Languages

If the mark applied for is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the conditions of production, an office action objecting to registration should be issued to the applicant. In Staffordshire Potteries Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, the Associate Chief Justice refused the application for registration of the mark KILNCRAFT on the grounds that the first impression of a person seeing the mark would be that the wares were produced by a kiln process. If the wares were not produced by a kiln process the mark would be deceptively misdescriptive of the wares.

404.11 Persons Employed in the
Production of: Clearly
Descriptive or Deceptively
Misdescriptive in the English
or French Languages

A word clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the

"Si le juge de première instance avait considéré que la marque "Gro-pup" constituait une description claire plutôt qu'une évocation du résultat ou de la fonction des produits, la conclusion de l'affaire aurait probablement été tout autre."

404.10 Description claire ou
description fausse et
trompeuse, en anglais ou en
français, des conditions de
production

Si la marque qui fait l'objet d'une demande constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des conditions de production, le bureau doit alors envoyer au requérant un rapport s'opposant à l'enregistrement. Dans la cause Staffordshire Potteries Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1976), 26 C.P.R. (2e éd.) 134, le juge en chef adjoint a rejeté la demande d'enregistrement concernant la marque KILNCRAFT en donnant comme raison qu'une personne devant cette marque penserait de prime abord que ces produits sont fabriqués selon un procédé de cuisson au four. Si tel n'est pas le cas, la marque représente une description fausse et trompeuse des marchandises.

404.11 Description claire ou
description fausse et
trompeuse, en anglais ou
en français, des personnes
employées à la production

Un mot qui constitue une description claire ou une description



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

persons employed in the production of the wares or performance of the services is not registrable. The word "Potters" would not be registrable for pottery nor would the word "Bakers" be registrable for bread.

404.12 Place of Origin: Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive Of

A word which is found in an Atlas or Gazetteer as the name of a place may or may not be registrable. The issue is whether the word is clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French languages of the place of origin of the wares or services.

The examiner must determine if, as a matter of first impression, a dealer in or purchaser of wares or a user of services would perceive the word as the place of origin of the wares or services.

In Magnolia Metal Co's Trade Marks, 14 R.P.C. 265, 261, the word "Magnolia" was allowed registration, notwithstanding the existence in the United States of places having the name "Magnolia".

In Dower Bros. Ltd. v. The Registrar of Trade Marks, (1940) Ex. C.R. 73, the words "French Room", applied for in association with certain types of shoes, were held as

fausse et trompeuse des personnes employées à la production des marchandises ou à l'exécution des services n'est pas enregistrable. Le mot "potier" n'est pas enregistrable pour de la poterie, pas plus que le mot "boulanger" ne l'est pour du pain.

404.12 Description claire ou description fausse ou trompeuse du lieu d'origine

Un mot qui se trouve dans un atlas ou dans un répertoire géographique comme nom d'un lieu peut avoir droit ou non à l'enregistrement suivant qu'il s'agisse ou non d'une description claire ou d'une description fausse et trompeuse en anglais ou en français du lieu d'origine des services ou marchandises.

L'examinateur doit déterminer si le vendeur ou l'acheteur des produits ou l'usager des services aura tout de suite comme première impression que le mot qui fait l'objet de la demande désigne le lieu d'origine des marchandises ou des services.

Lors de la cause Magnolia Metal Co's Trade Marks, 14 R.P.C. 265, 261, le mot "Magnolia" a été autorisé, malgré qu'il existe des endroits qui portent ce nom aux États-Unis.

Dans la cause Dower Bros. Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1940), Ex. C.R. 73, les mots "French Room", en rapport avec certains types de chaussures, ont été



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

being descriptive or misdescriptive of their place of origin and therefore unregistrable. It is commonly accepted that France was then and is now noted for its fashions and accessories.

In examining the application the examiner will find the mark to be descriptive of the place of origin:

- (1) if the mark applied for is the geographical name of the place from which the wares or services associated therewith originate; or
- (2) if the trade mark is the geographical name of an area, region or country which has an established reputation as a source of production of the wares or services with which it is associated; or
- (3) if the trade mark is the geographical name of a place widely recognized as a manufacturing, trading or industrial centre and a likely source of a wide variety of products.

The examiner must also keep in mind that a design mark may be clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares or services. An application of a shamrock for linen, for example, would be either clearly descriptive or deceptively

jugés comme étant une description claire ou une description fausse de leur lieu d'origine et ne pouvaient donc être enregistrés. C'est un fait notoire que la France était alors et demeure réputée dans le monde de la mode.

L'examinateur jugera que la marque est une description du lieu d'origine, lorsqu'il s'agit:

- (1) du nom géographique du lieu d'origine des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou projetée d'être employée; ou
- (2) du nom géographique d'un territoire ou d'une région qui a la réputation d'être une source de production des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée ou projetée d'être employée; ou
- (3) du nom géographique d'un endroit généralement reconnu comme un centre de fabrication, de commerce ou d'industrie et une source probable d'une grande variété de produits.

L'examinateur ne doit pas oublier non plus qu'une marque sous forme de dessin peut aussi constituer une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services. Ce serait le cas pour une demande d'enregistrement d'un trèfle



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

misdесcriptive of the place of origin of the wares, depending on whether the linen emanated from Ireland or not.

Certain cities, states, areas and countries have, as a result of natural resources combined with expertise, developed world-wide reputations as producers or manufacturers of certain products. Britain and areas therein are famous for bone china and finished steel; Spain is noted for certain types of wines; France and Germany for other types; Switzerland is noted for watches, chocolate and cheese; California for wines. The number of cities, states, areas, and countries noted for the wares associated therewith is long.

If, as a matter of first impression, and in the opinion of the examiner a dealer in or purchaser of the wares or services would, upon seeing the design or word associated with the wares, conclude that the wares or services emanated from the place named the mark should be refused. If the place named is not in fact the place of origin of the wares or services as so concluded by the dealer in or purchaser of those wares or services then the mark is deceptively misdescriptive of the place of origin and an objection to registrability should be made.

As regards reference sources, the examiner should be aware of the usefulness of Lipincott's Gazetteer, a publication listing places and the major goods which are produced by or associated with that region. The examiner should strive to keep himself

pour de la toile, selon que celle-ci proviendrait ou non d'Irlande.

Certaines villes et régions, certains pays et états, parce qu'ils disposaient du savoir-faire et des ressources naturelles nécessaires, se sont acquis une réputation mondiale comme producteurs ou fabricants de certains produits. La Grande-Bretagne et certaines de ses régions sont réputées pour la porcelaine et l'acier trempé, l'Espagne est connue pour certains vins, la France et l'Allemagne le sont pour d'autres; la Suisse est célèbre pour ses montres, son chocolat et ses fromages; la Californie, pour ses vins. Il y a un nombre considérable de villes, d'états, de régions et de pays célèbres pour leurs produits.

Si l'examinateur a comme première impression, et juge qu'un vendeur ou un acheteur de ces services ou marchandises conclurait comme lui, que ceux-ci proviennent de l'endroit nommé, il doit s'objecter à cette marque. Si l'endroit nommé n'est vraiment pas le lieu d'origine imaginé par l'acheteur ou le vendeur cette marque constitue une description fausse et trompeuse et il faut s'opposer à son enregistrement.

Pour ce qui est des sources de références, il est bon que l'examinateur connaisse le Lipincott's Gazetteer, publication qui donne une liste des endroits et des biens importants qui y sont produits ou y sont associés. L'examinateur doit



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

up to date on those words which are currently seen as geographically descriptive. There are some geographical names which do not offend in the sense that they are not regarded as the place of origin of certain wares or services. Hollywood, the Strand, the Riviera, Fifth Avenue and Pall Mall are all place names which, one might argue, a person primarily associates with a mood, an atmosphere or a sense of well being; nevertheless there may be a prohibition attached to their use, depending on the nature of the wares and/or services associated therewith.

404.13 Certification Mark — Place of Origin

A certification mark which is descriptive of the place of origin of wares or services is registrable if the person making application is the administrative authority of a country, state, province or municipality, including or forming part of the area indicated by the mark, or is a commercial association having an office or representative in such area. ((Section 25) (see Registration No. 111,485 (239970) in Appendix and Registration No. 139,029 (273507) for an example of a trade mark which is confusing with a certification mark. See also section 304.0413 in Manual).

s'efforcer de se tenir informé des mots couramment considérés comme une description géographique. Certains noms géographiques ne contreviennent pas à la Loi parce qu'ils ne sont pas considérés comme un lieu d'origine. Hollywood, le Strand, la Riviera, la Cinquième Avenue et Pall Mall sont tous des noms de lieu qu'on peut lier de prime abord à un état d'âme, une atmosphère ou une impression de bien-être. Leur emploi peut néanmoins être restreint selon la nature des marchandises et des services avec lesquels ils sont associés.

404.13 Marque de certification — Lieu d'origine

Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des marchandises ou des services est enregistrable si le requérant est l'autorité administrative d'un pays, d'un État, d'une province ou d'une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région (article 25). (Voir enregistrements Nos. 111,485 (239970) en annexe et 139,029 (273507) pour un exemple d'une marque de commerce qui prête à confusion avec une marque de certification. Voir aussi l'alinéa 304.0413 du Manuel).



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

405 Reference Sources

In order to fully satisfy himself on the question of descriptiveness or misdescriptiveness the examiner must be prepared to make liberal use of the reference sources available to him. These sources can also be used to help settle various questions which arise concerning a mark's registrability, and include various trade mark text books, The Canadian Patent Reporter, The Supreme Court Reports, The Federal Court Reports, The United States Trade Mark Reporter, and The International Classification of Goods and Services, which are useful as "precedent" sources, as well as a fairly extensive collection of language and trade term reference works as listed below. When searching the names of chemical and pharmaceutical preparations, the International Non-Proprietary Names (I.N.N.) and British Pharmacopia Committee (B.P.C.) indexes should also be checked.

405 Sources de référence

Afin de s'informer des fait en rapport avec le caractère descriptif ou le caractère descriptif faux et trompeur d'une marque, l'examinateur doit faire un usage exhaustif des sources de référence mises à sa disposition. Il peut également se servir de ces ouvrages pour régler certaines questions juridiques relatives au caractère enregistrable d'une marque. Il pourra ainsi consulter The Supreme Court Reports, The Federal Court Reporter, The Canadian Patent Reports, The United States Trade Mark Reporter et la Classification Internationale des produits et des services qui sont des sources utiles en ce qui a trait aux précédents, ainsi que l'importante collection d'ouvrages de référence touchant la langue et le commerce énumérée plus bas. Lorsque l'examinateur cherche les noms de préparations pharmaceutiques et chimiques, il devrait aussi consulter les index pharmaceutiques, dont l'International Non-Proprietary Names (I.N.N.) et le British Pharmacopia Committee (B.P.C.).



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

405

Page

38

Effective

11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Dictionaries

Century Dictionary

Oxford Dictionary of the
English Language

Websters International
Dictionary of English Language

Larousse Trois Volumes en
couleurs

Dictionnaire Bélisle de la
langue Française au Canada
Dictionnaire Alphabetique et
Analogique de la langue
Française par Robert

Cassell's Italian-English
Dictionary, German-English
Dictionary Spanish-English
Dictionary

Garnier - German-French
Dictionary, Italian-French
Dictionary

Roget's International
Thesaurus

American Slogans

The Condensed Chemical
Dictionary (Van Nostrand
Reinhold Company)

Chemical Synonyms and Trade
Names (Gardner) (a dictionary
and commercial handbook)

Dictionnaires

Century Dictionary

Oxford Dictionary of the
English Language

Webster's International
Dictionary of English
Language

Larousse Trois Volumes
en couleurs

Dictionnaire Bélisle de la
langue française au Canada
Dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue
française (Robert)

Cassell's Italian-English
Dictionary, German-English
Dictionary, Spanish-English
Dictionary

Dictionnaires Allemand -
Français, Italien-Français
(Garnier)

Roget's International
Thesaurus

American Slogans

The Condensed Chemical
Dictionary (Van Nostrand
Reinhold Company)

Chemical Synonyms and Trade
Names (Gardner) (dictionnaire
et manuel commercial)



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Hackh's Chemical Dictionary

The Merck Index (and
encyclopedia of chemicals and
drugs)

Layman's Dictionary of Computer
Terminology (Sondak)Dictionary of Paper (American
Pulp & Paper Association)Fairchilde's Dictionary of
TextilesThe Modern Textile Dictionary
(Linton)

Le Petit Robert I

Le Petit Robert II

Houghton Mifflin Canadian
Dictionary of English Language

International Glossary of
Leather Terms (International
Council of Tanners)Dorland's Medical DictionaryDictionary of Plastics
(Wordingham & Reboul)Dictionnaire des fromages
(Larousse)Dictionary of Given NamesHackh's Chemical Dictionary

The Merck Index (encyclopédie
de produits chimiques et de
médicaments)

Layman's Dictionary of
Computer Terminology (Sondak)Dictionary of Paper
(American Pulp & Paper
Association)Fairchilde's Dictionary of
TextilesThe Modern Textile Dictionary
(Linton)

Le Petit Robert I

Le Petit Robert II

Houghton Mifflin Canadian
Dictionary of English Language

International Glossary of
Leather Terms (Conseil
internationale des tanneurs)Dorland's Medical
DictionaryDictionary of Plastics
(Wordingham & Reboul)Dictionnaire des fromages
(Larousse)Dictionary of Given Names



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

405

Page

39.1

Effective

11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

IEEE Standard Dictionary of
Electronics and Electrical
Terms

Dictionnaire des synonymes,
H. Bénac

Le nouveau Bescharelle, L'art
de conjuger, Dictionnaire de
1200 verbes, Hurtubise HMH

The Morrow Book of New Words

Dictionnaire de L'Informatique
(Larousse)

Dictionnaire D'Informatique
Anglais-Français

What's What - A Visual Glossary
of the Physical World

1500 Prénoms et Leur
Signification

Encyclopædia

Nouvelle Encyclopédie
Larousse

Encyclopædia International

Encyclopædia Medicale
(Ouillet)

Dictionary of Electronic
and Electrical Terms
de l'IEEE

Dictionnaire des synonymes,
H. Bénac

Le nouveau Bescharelle, L'art
de conjuger, Dictionnaire de
1200 verbes, Hurtubise HMH

The Morrow Book of New Words

Dictionnaire de L'Informatique
(Larousse)

Dictionnaire D'Informatique
Anglais-Français

What's What - A Visual Glossary
of the Physical World

1500 Prénoms et Leur
Signification

Encyclopédies

Nouvelle Encyclopédie
Larousse

Encyclopædia International

Encyclopédie Médicale
(Ouillet)

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 405	Page 39.2	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Alexis Lichine's New Encyclopedia of Wines & Spirits

Modern Plastics Encyclopedia
(McGraw-Hill)

Alexis Lichine's New Encyclopedia of Wines & Spirits

Modern Plastics Encyclopedia (McGraw-Hill)

Gazetteer & Atlas

Columbia Lipincott Gazetteer of the World

Rand McNally International World Atlas

Dictionnaires géographiques et atlas

Columbia Lipincott Gazetteer of the World

Rand McNally International World Atlas

Directories

Fraser's Canadian Trade Directory (1984)

Vancouver City Directory

Halifax City Directory

Toronto City Directory

Ottawa City Directory

Directories

Fraser's Canadian Trade Directory (1984)

Vancouver City Directory

Halifax City Directory

Toronto City Directory

Ottawa City Directory



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

406 Section 12(1)(c): Name Of Wares Or Services406.01 Reason for Section 12(1)(c)

The name of the wares or services in any language is not a registrable trade mark, for the obvious reason that it could not function to distinguish wares or services of one producer from identical wares or services produced by others.

406 Alinéa 12(1)(c): Nom des marchandises ou services406.01 Raison d'être de l'alinéa 12(1)(c)

Le nom des marchandises ou des services, dans quelque langue que ce soit, ne constitue pas une marque de commerce enregistrable pour la raison évidente qu'il ne permettrait pas de distinguer les marchandises ou services offerts par un producteur d'autres marchandises ou services identiques offerts par d'autres producteurs.

406.02 Interpreting and Applying Provisions

When the examiner is faced with reading matter which does not appear in either English or French, and in order to satisfy himself as to Section 12(1)(c), he must request a translation. Translation enquiries are generally directed to the applicant, although it may be necessary to consult with the Translation Bureau. Should the translation indicate that the entire mark names the wares or services, then a S. 12(1)(c) objection must be raised. If only a portion of the mark names the wares or services then that portion may be disclaimed. The disclaimer statement must indicate that the matter in question constitutes the name of the wares or services, and must stipulate the language if other than French or English. If the offending portion is not essential to the performance of

406.02 Interprétation et application

Lorsqu'il s'agit d'un texte qui n'est rédigé ni en anglais ni en français, l'examinateur doit le faire traduire afin d'acquérir une conviction aux termes de l'alinéa 12(1)(c). Les demandes de traduction sont généralement adressées au requérant. Si la traduction révèle que l'ensemble de la marque constitue le nom des marchandises ou des services, il y a lieu de formuler une objection aux termes de l'alinéa 12(1)(c). Si une partie seulement de la marque constitue le nom des marchandises ou des services, cette partie peut faire l'objet d'un désistement. La déclaration de désistement doit indiquer que les termes en question constituent le nom des marchandises ou des services, et elle doit indiquer la langue utilisée s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais. Si la partie contrevéante

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

406.03

Page

41

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

the mark then it may be removed entirely by submitting a revised application or revised drawings which satisfy the requirements of Rule 36(b).

The combination of a registrable word and the name of the wares or services to form a compound word is acceptable. A disclaimer of the portion of the compound word which is the name of the wares or services in any language will not be required if the compound word is hyphenated.

A trade mark which is the name of the wares or services cannot become registrable on a showing of acquired distinctiveness.

Trade marks which are the names used in international commerce for pharmaceutical substances or the common names for pesticides are not considered to be the names in any language of wares. Nevertheless, such marks are considered to be prohibited marks within the meaning of Section 10 of the Act and are not registrable in view of the provisions of Section 12(1)(e). This prohibition also extends to trade marks which are the names of plants, seeds or varieties of cheese.

n'est pas essentielle à l'emploi de la marque, elle peut être supprimée complètement, en soumettant une demande ou des dessins révisés, conformes aux exigences de la Règle 36(b).

La combinaison en un mot composé d'un mot enregistrable et d'un nom de marchandises ou de services est acceptable. Il ne faudra pas renoncer à la partie du mot composé qui désigne nommément les marchandises ou les services en quelque langue que ce soit, si le mot composé est écrit avec un trait d'union.

Une marque de commerce qui désigne par son nom des marchandises ou des services ne peut devenir enregistrable même si elle a acquis un caractère distinctif.

Les marques de commerce qui sont des noms utilisés à l'échelle internationale dans le commerce des produits pharmaceutiques ou qui sont des noms communs de pesticides ne sont pas considérées comme des noms de marchandises, dans quelque langue que ce soit. Néanmoins, ces marques sont interdites aux termes de l'article 10 de la Loi et ne sont pas enregistrables aux termes de l'alinéa 12(1)(e). Cette interdiction s'applique également aux marques de commerce qui constituent le nom de plantes, de graines ou de variétés de fromages.

406.03 Information from Government Departments

In order to satisfy himself as to the possibility of the names of

406.03 Renseignements provenant des ministères

Afin de bien s'assurer que les noms de certaines substances ou



Branch -- Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

certain substances or compounds etc. appearing in trade marks, the examiner will want to use a variety of reference sources. In addition to those already mentioned, he has at his disposal the information provided by various government departments and agencies.

The examination of trade marks which are used in association with pharmaceutical preparations is sometimes difficult. What sometimes happens is that the word mark may involve a combining of different syllables, only some of which refer to chemical substances or organic compounds. If the mark then is not wholly descriptive the examiner must decide on the 'degree' of descriptiveness that is allowed, or the point at which descriptiveness begins. The Department of Health and Welfare might also alert the examiner to the addition of additives or substances which are alluded to in the trade mark but which do not appear in the product with which it is associated.

The Consumer Fraud Protection Branch, and the Standards Branch, deal with such items as metals and precious or semi-precious stones; fur, leather and suede (Textile Division); and are responsible as well for information concerning a wide range of dietetic, invalid and health foods and alcoholic beverages. The C.F.P.B. has recently begun liaison work with the Trade

préparations n'apparaissent pas dans les marques de commerce, l'examinateur devra consulter différentes sources de référence. Outre celles qui ont déjà été mentionnées, il a à sa disposition les renseignements que lui fournissent les divers ministères et organismes gouvernementaux.

L'examen des marques de commerce employées en association avec des préparations pharmaceutiques est parfois difficile. Il arrive parfois que la marque verbale comprenne une combinaison de diverses syllabes, dont quelques-unes seulement renvoient à des produits chimiques ou à des composés organiques. Donc, si la marque n'est pas entièrement descriptive, l'examinateur doit déterminer le "degré" de description qui est permis ou à partir de quel moment il y a description. Le ministère de la Santé et du Bien-être social peut également informer l'examinateur que la marque fait allusion à des additifs ou à des substances qui ne sont pas présents dans le produit en question.

La Direction de la répression des fraudes (D.R.F.) et la Direction générale des normes s'occupent entre autres, des métaux et des pierres précieuses et fines; de la fourrure, du cuir et du daim (à la Division des textiles); ainsi que d'une gamme d'aliments diététiques, naturels et destinés aux malades, et de boissons alcoolisées. La D.R.F. collabore



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Marks Office in an attempt to reduce the chances of marks being registered which might be misconstrued by the trade as representing quality marks. Abbreviations and the like must be deciphered and their relation to the ware or service determined so that a decision on descriptiveness may be made.

aussi avec le Bureau des marques de commerce en vue de réduire les possibilités d'enregistrement de marques pouvant être considérées à tort comme révélatrices d'une qualité quelconque pour des spécialistes. Il est donc nécessaire de déchiffrer les abréviations et les autres symboles du genre et de déterminer leur relation avec les marchandises ou les services concernés pour pouvoir prendre une décision relative à leur caractère descriptif.

The Standards Branch has provided the following list of abbreviations and numerals for precious metals which, if applied for as trade marks for precious metals and/or articles made from precious metals i.e. jewellery, would be considered contrary to Section 12(1)(b) of the Act:

La Direction des normes a établi la liste suivante d'abréviations et de nombres relatifs aux métaux précieux qui, s'ils devaient faire l'objet d'une demande à titre de marques de commerce employées en liaison avec des métaux précieux et (ou) des articles de métal précieux (c.-à-d. des bijoux) seraient jugés non enregistrables en vertu l'alinéa 12(1)(b) de la Loi:

HGE	abbrev. for	"heavy gold electroplating"
GF		"gold filled"
RGP		"rolled gold plate"
GEP		"gold electroplate"
R.P.		"rolled plate"
S.F.		"silver filled"
S.P.		"silver plated"
E.P.		"silver plated"
ST		"sterling or sterling silver"
STER		"sterling or sterling silver"

abr�gation	"électro-plaqu� d'or massif"
pour:	"doubl� d'or"
	"plaqu� d'or lamin�"
	"electro-plaqu� d'or"
	"plaqu� lamin�"
	"doubl� d'argent"
	"plaqu� d'argent"
	"plaqu� d'argent"
	"argent ou sterling"
	"argent ou sterling"



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

800

"below min.
quality imported
for silver"

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"qualité en
dessous du
minimum pour
l'argent
importée"

835

"below min.
quality imported
for silver"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"qualité en
dessous du
minimum pour
l'argent
importée"925 num. equiv. for "silver or
sterling silver
min. quality"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

nombre équivalent pour: "argent ou
argent
sterling
qualité
minimale"

333 below min.

"8 karat import
for gold"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

en dessous du minimum

"8 carat
importée pour
l'or"

375

"9 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"or 9 carat"

416

"10 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"or 10 carat"

4167

"10 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"or 10 carat"

583

"14 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

—

"or 14 carat"

5833

"14 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

"or 14 carat"

585

"14 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

"or 14 carat"

750

"18 karat gold"

—

—

—

—

—

—

—

"or 18 carat"

800

"19.2 karat gold

—

—

—

—

—

—

—

"or 19.2 carat"

imported from

—

—

—

—

—

—

—

importée du

Portugal"

—

—

—

—

—

—

—

Portugal"

916

"22 karat gold

—

—

—

—

—

—

—

"or 22 carat"

imported"

—

—

—

—

—

—

—

importée"

9167

"22 karat gold

—

—

—

—

—

—

—

"or 22 carat"

imported"

—

—

—

—

—

—

—

importée"

9K to 24K incl.

"karat

—

—

—

—

—

—

—

"désignations

designations

—

—

—

—

—

—

—

en carat

acceptable for

—

—

—

—

—

—

—

acceptable

gold"

—

—

—

—

—

—

—

pour l'or"

9c à 24 c inclus

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective
Branch — Direction		Division/Section		



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Where the trade mark is used in association with an article made of a precious metal, that article must be trade marked and an application for registration received in the Trade Marks Office before it will be accepted for distribution in Canada. A consignment of jewellery arriving in Canada, for example, would not be released from Customs until these two requirements had been satisfied. As well, the Standards Branch keeps track of marks which are registered by the Trade Marks Office for use with articles made of precious stones and metals.

Si une marque de commerce doit être employée en association avec un objet fait d'un métal précieux, cet objet doit avoir une marque de commerce et la demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau des marques de commerce avant qu'il puisse être distribué au Canada. Par exemple, un envoi de bijoux importés au Canada ne passerait pas ladouane à moins de satisfaire à ces deux exigences. De plus, la Direction générale des normes relève les marques déposées au Bureau des marques de commerce dont l'emploi est associé à des objets faits de pierres et de métaux précieux.

407

Section 12(1)(d): Confusion

See chapter 300 on "The Search" for a discussion of the issue of confusion in light of the provisions of S. 12(1)(d) and S. 16 of the Act.

407

Alinéa 12(1)(d): Confusion

Voir le chapitre 300 sur "la recherche" qui traite de la confusion en fonction des dispositions des articles 12(1)(d) et 16 de la Loi.

408

Section 12(1)(e): Prohibited Marks

Marks which may not be used or registered as trade marks are set down in sections 9(1) and 10 of the Act. The examiner must remember that the prohibition against registration applies both to exact reproductions of the marks, crests, emblems, etc. as specified in s. 9(1), as well as marks so nearly resembling as to be likely to be mistaken for them.

408

Alinéa 12(1)(e): Marques interdites

Les marques qui ne peuvent être employées ou enregistrées sont précisées aux articles 9(1) et 10 de la Loi. L'examinateur doit garder à l'esprit que l'interdiction s'applique à la fois aux reproductions exactes des marques, écussons, emblèmes, etc. énoncés au paragraphe 9(1), et aux marques dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec elles.

The following commentaries will deal with the various subsections of S. 9 and 10 in turn and will provide the examiner with a more specific basis for examining marks in light of the provisions of these sections of the Act.

Nous traiterons maintenant des différents alinéas des articles 9 et 10, ce qui aidera l'examinateur à mieux étudier les demandes à la lumière de ces dispositions.



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408.01 Sections 9(1)(a), (b) and (c)

A mark is not registrable if it consists of or so nearly resembles as to be likely to be mistaken for any of the subject matter named in S. 9(1)(a), (b) or (c). But, although no representations of or resemblance to the Royal Arms, Crest or Standard etc. is allowed, no objection will normally be raised in respect of the word "Royal" or "Vice Regal" etc. or the use of titles such as "Royal Prince" or "Her Majesty" etc. See, for example, B. Houde & Co. v. Commissioner of Patents, (1934), Ex. C.R. 149, in which the word ROYAL, as part of a composite mark, was held not to be forbidden by section 14 of the Unfair Competition Act corresponding to Sections 9(1)(a) and (b) of the Trade Marks Act. (See also the following commentary on S. 9(1)(d))

408.01 Alinéas 9(1)(a), (b) et (c)

Une marque n'a pas droit à l'enregistrement si elle est composée d'objets cités aux alinéas 9(1)(a), (b) ou (c) ou si elle y ressemble suffisamment pour qu'il y ait confusion. Bien que toute représentation des armoiries ou de l'écusson ou du drapeau de Sa Majesté etc. ou encore que toute ressemblance avec ces symboles soit défendue, il n'y a pas lieu de soulever une objection à propos du mot "royal", "vice-royal" etc. ou de titres tels que "prince royal", sa "Majesté" etc. Voir par exemple la cause B. Houde & Co. v. Commissaire des brevets, (1934), EX C.R. 149 où les tribunaux ont jugé que le mot ROYAL qui faisait partie d'une marque composée, ne contreviennait pas à l'article 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, qui correspond à l'article 9(1)(a) et (b) de la Loi sur les marques de commerce. (Voir aussi les observations suivantes sur l'article 9(1)(d)).

408.02 Section 9(1)(d)

An objection to registration will be raised in respect of any mark which suggests an association with a royal, vice-regal or governmental authority as set out in S. 9(1)(d). Therefore, while a word which alludes in a general way to royalty or a crown etc. is registrable material - See Nebi Inc. v. Registrar of Trade Marks, (1939), Ex. C.R. 217, in which

408.02 Alinéa 9(1)(d)

Il faut s'opposer à l'enregistrement de toute marque qui suggère un lien avec une autorité royale, vice-royale ou gouvernementale définie à l'alinéa 9(1)(d). Bien qu'un mot faisant allusion en général à une royauté ou à une couronne ait droit à l'enregistrement, (voir Nebi Inc. v. Registraire des marques de commerce, (1939), ex. C.R. 217, où



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

408.02

Page

48

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

the words ROYAL CROWN were held not to be prohibited by S. 14 of the Unfair Competition Act — a mark in which such a word is used in a manner to indicate royal patronage must be refused pursuant to S. 9(1)(d). In Simms & Co. v. Commissioner of Patents, (1938), Ex. C.R. 326, in which a representation of a crown closely resembling the royal crown included in the Royal Crest was refused registration, the learned trial judge Angers, J. stated: "I do not believe that S. 14 forbids the use of a crown in general; in my opinion, however, it does forbid the use of the crown forming part of the royal arms or crest or of the arms or crest of a member of the royal family or of a crown so nearly resembling them that it may lead to mistake." Similarly, in Re The Royal Worcester Co.'s Trade Mark, the mark ROYAL WORCESTER was refused for corsets because the word ROYAL prima facie suggested royal patronage, although Parker, J. stated at p. 191: "I can conceive cases in which the word "Royal" is or has been used in such a way as to negative any such suggestion." See also A.B. Satatens Skogsindustrier v. Registrar of Trade Marks, (1966), 46 C.P.R. 96, in which the mark ROYAL BOARD THREE CROWNS with a design was held not to offend S. 9(1)(d) of the Trade Marks Act.

il a été jugé que les mots ROYAL CROWN ne contrevenaient pas à l'article 14 de la Loi sur la concurrence déloyale), il faudra par contre rejeter, conformément à l'alinéa 9(1)(d), une marque où un mot de ce genre qui est employée de façon à indiquer une protection royale. Dans la cause Sims & Co. v. Commissaire des brevets, (1938), Ex. C.R. 326, une représentation d'une couronne ressemblant à la Couronne royale inclus dans l'écusson royal s'est vue refuser l'enregistrement et le juge de première instance Angers déclarait: "Je ne pense pas que l'article 14 interdise l'utilisation d'une couronne en général; mais selon moi, elle défend d'employer une couronne faisant partie des armoiries ou de l'écusson de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale ou une couronne qui y ressemble assez pour porter à confusion". (traduction libre). Dans la cause The Royal Worcester Co.'s Trade mark, la marque ROYAL WORCESTER pour des corsets a également été rejetée parce que le mot ROYAL suggérait de prime abord un patronage royal, bien que le juge Parker ait déclaré à la page 191: "Je peux penser à des cas où le mot 'Royal' est ou a été employé de façon à nier toute allusion de ce genre". Voir aussi A.B. Satatens Skogsindustrier v. Registrarie des marques de commerce, (1966), 46 C.P.R. 96, où il a été jugé que la marque ROYAL BOARD THREE CROWNS, accompagnée d'un dessin, ne contrevainait pas à l'alinéa 9(1)(d) de la Loi sur les marques de commerce.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 408.03	Page 49	Effective 12/81
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408.03 Section 9(1)(e)

Those arms, crests or flag for which public notice has been given of their adoption and use by a municipal or government authority and which are unacceptable matter for trade marks are as follows:

- a) The Coat-of-Arms of Canada, which was subject of a notice under Section 9(1)(e) in the Trade Marks Journal of April 13, 1955.
- b) The Canadian Red Ensign with the shield of the Coat-of-Arms of Canada in the flag, which was also subject of a notice under Section 9(1)(e) on April 13, 1955 in the Trade Marks Journal.
- c) The Canadian Flag.

On April 14, 1965, and pursuant to the provisions of Section 9(1)(e), public notice was given in the Trade Marks Journal of the adoption and use of the Canadian Flag. Such flag consists of an eleven-point maple leaf in a white square with red bars on either side, of the proportion two by length and one by width. The national flag of Canada is therefore a prohibited mark and any application for a trade mark consisting of or containing the Canadian flag must be refused.

408.03 Alinéa 9(1)(e)

L'adoption et l'emploi par les autorités gouvernementales ou municipales de certaines armoiries, écussons ou drapeaux a donné lieu à un avis public. Ces emblèmes qui ne peuvent être employés à des fins commerciale sont les suivants:

- a) les Armoiries du Canada qui ont fait l'objet d'un avis en vertu de l'alinéa 9(1)(e), dans le Journal des marques de commerce du 13 avril 1955;
 - b) le Red Ensign canadien avec l'écusson contenant les armoiries du Canada inscrit dans le drapeau qui a aussi été annoncé à la même occasion;
 - c) Le drapeau canadien
- Le 14 avril 1965, et conformément à l'alinéa 9(1)(e), l'adoption et l'emploi du drapeau canadien ont été publiquement annoncées dans le Journal des marques de commerce. Ce drapeau consiste en une feuille d'étable à onze pointes placée sur un carré blanc lequel est encadré de part et d'autre par deux rectangles rouges, la longueur de l'ensemble étant le double de la largeur. Le drapeau national du Canada constitue donc une marque interdite, et toute demande de marque de commerce constituante ou comportant le drapeau canadien doit être refusée.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Notwithstanding the above, on September 2, 1965, an Order-in-Council was passed, entitled "Purposes and Conditions of Use By the Public of Certain Canadian Symbols and Emblems", in which consent was given in Section 4 to use the maple leaf on a trade mark or in a design. Such consent was granted on the condition that:

- (a) the use of the design or trade mark conforms to good taste;
- (b) an applicant for the registration of such design or trade mark disclaims, in his application, the right to the exclusive use of the maple leaf; and
- (c) the owner of such design or trade mark will not attempt to prevent anyone else from using the maple leaf.

The consent pertains to the use of the eleven-point maple leaf as part of a composite mark so that there must be some registrable portion of the composite mark other than the eleven-point maple leaf. The composite mark applied for will be examined in the usual manner pursuant to s. 36.

Malgré ce qui précède, un décret en conseil intitulé "Buts et conditions de l'usage par le public de certains symboles et emblèmes canadiens", a été adopté le 2 septembre 1965 qui autorise, à l'article 4, l'usage d'une feuille d'étable sur une marque de commerce ou un dessin, à condition que:

- (a) ce dessin ou cette marque de commerce soit conforme au bon goût;
- (b) un requérant renonce, dans sa demande d'enregistrement, au droit à l'usage exclusif de la feuille d'étable; et
- (c) le propriétaire d'un dessin ou d'une marque de commerce n'essaie pas d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser la feuille d'étable.

Cette autorisation concerne l'usage de la feuille d'étable à onze rayons lorsque celle-ci fait partie d'une marque composée. La demande d'enregistrement doit aussi porter sur un autre élément qui est enregistrable. Cette marque composée doit être examinée de la façon habituelle, conformément à l'article 36. La feuille d'étable ne doit pas, par contre, être employée en rapport avec des marchandises provenant de l'étranger.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

408.031

Page

51

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408.031 Form of Request For Public Notice

The Government of Canada, or of a Province or a Municipal Corporation may, after adoption and use of a coat of arms, crest or flag, request the Registrar to give public notice of such adoption and use. The written request for public notice should specify that it is made pursuant to the provisions of Section 9(1)(e) of the Act, and should be signed by a person having authority to sign for the Government of Canada, the Province or Municipal Corporation. Four black and white drawings on a sheet of a size 2 3/4 inches by 2 3/4 inches should be submitted. If colour is claimed it may be described or the drawings may be marked for colour in accordance with the colour chart provided in the Trade Marks Rules. (See section 207.02 in the Manual on the submission of drawings.)

Public notice is considered to be given by the Registrar when the particulars relative to the protected matter are advertised in the Trade Marks Journal and recorded in the trade mark indexes. Such notices appear in a special section of the Journal under the heading "Notices under Section 9 of the Trade Marks Act."

The Registrar must give public notice when requested to do so under S. 9(1)(e) of the Act provided that

408.031 Formule de demande d'avis public

Le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une corporation municipale peut, après l'adoption et l'emploi d'armoiries, d'un écusson ou d'un drapeau, demander au registraire que soit publiquement annoncé cette adoption et cet emploi. La demande écrite doit préciser qu'elle est faite conformément à l'alinéa 9(1)(e) de la Loi, et doit être signée par une personne détentrice du pouvoir de signature pour le gouvernement du Canada, la province ou la corporation municipale. Il faut ajouter à la demande quatre dessins noir et blanc sur une feuille carrée de 2 pouces 3/4 de côté. Si une ou des couleurs sont revendiquées, elles peuvent être décrites, ou le dessin peut être ligné quant aux couleurs en conformité du tableau de couleurs figurant dans le Règlement des marques de commerce. (Voir section 207.02 du Manuel sur la présentation des dessins).

On considère qu'il y a avis public de la part du registraire lorsque les détails concernant la matière protégée sont annoncés dans le Journal des marques de commerce et entrés dans les index des marques de commerce. Ces avis paraissent dans une section spéciale du Journal, intitulée "Avis sous l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce".

Le registraire doit donner avis public lorsque la demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

the form of request conforms to the criteria set out herein. As Cattanach J. said in Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks, (1980) 44 C.P.R. (2d) 1, at page 12:

"So, too, the requests contemplated in s. 9(1)(e) and the remaining sources of request in s. 9(1)(n) are made by the Government in Canada, of a Province or by a municipality and by a university or public authority, originate from like, but lesser, high authority and, despite polite usage of the word "request", are likewise mandatory in nature.
-----)

I conclude that there is no discretion in the Registrar to refuse to give public notice when requested to do so under s. 9(1)(e) and s. 9(1)(n) regardless of the body mentioned in either paragraph which makes the request."

408.04 Sections 9(1)(f), (g) and (h)

The prohibitions against adoption for use as a trade mark of any of the emblems or signs as set down in Sections 9(1)(f), (g) and (h) are very specific and therefore do not require additional commentary, except for a recent practice established in regard to the heraldic emblem of the Red Cross. An objection based on Section 12(1)(e) (Section 9(1)(f)) of the Act is to be raised against any trade mark consisting of or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for the representation of the Red Cross whether applied for in black and white or the colour red. A

la Loi, à condition que la formule de demande respecte les critères énoncés ci-dessus. Dans la décision Insurance Corporation of British Columbia c. le Registraire des marques de commerce (1980), 44 C.P.R. (2d) 1, page 12, le juge Cattanach disait:

"Ainsi, les demandes visées à l'alinéa 9(1)(e) et les autres sources de demande mentionnées à l'alinéa 9(1)(n) proviennent du gouvernement du Canada, d'une province ou d'une municipalité, ou d'une université ou d'une autorité publique, émanant d'une haute autorité semblable ou moindre, et sont le plus souvent de nature obligatoire, en dépit de l'utilisation polie du terme "demande". (...) Je conclus que le registaire n'a absolument pas la possibilité de refuser de donner avis public lorsque demande lui en est faite en vertu des alinéas 9(1)(e) et 9(1)(n), indépendamment de l'organisme requérant mentionné dans l'un de ces alinéas".

408.04 Alinéas 9(1)(f), (g) et (h)

L'interdiction concernant l'adoption, à titre de marque de commerce, des emblèmes ou signes énumérés aux alinéas 9(1)f), g) et h) est très précise et n'a pas à être expliquée plus en détail, sauf en ce que concerne une pratique récemment adoptée dans le cas de l'emblème héraldique de la Croix-Rouge. Une objection fondée sur l'alinéa 12(1)(e) (9(1)f)) de la Loi doit être soulevée à l'égard de toute marque de commerce composée de, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec la représentation de la Croix Rouge, que



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

composite mark including the Red Cross may be registrable with a consent under S. 9(2) and a disclaimer statement extending to the cross design.

la marque ait été produite en noir et blanc ou en rouge. Une marque composée dans laquelle figure la Croix-Rouge peut être enregistrée à condition qu'un consentement ait été déposé en vertu du paragraphe 9(2) ainsi qu'une déclaration de désistement s'appliquant au dessin de la croix.

408.05 Section 9(1)(i)

Under the terms of this provision the Registrar may be requested by the Director General of the World Intellectual Property Organization to give notice in respect of national, civic or territorial flags, arms, crests, emblems or official control and guarantee signs and stamps which are withdrawn from use as commercial devices in view of the terms of the Convention. Section 9(1)(i) Notice is given publicly by way of advertisement in the Trade Marks Journal when the request concerns matter protected under 6 ter of the Paris Convention. Matter to be protected under this Section is not indexed in the subject indexes in the usual manner. The specimens, which are true representations of the flags, crest, emblems, signs or stamps, are placed in folders, identified by the name of the country to which they relate, and filed alphabetically; beside them are arranged in alphabetical order, a subject index of the elements comprising the matter to be protected.

408.05 Alinéa 9(1)(i)

Aux termes de cette disposition, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle peut demander au registraire de publier un avis à propos des drapeaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, ou de tout signe ou timbre de contrôle et garantie officiel dont l'emploi comme devise commerciale est interdit en vertu des clauses de la Convention. L'avis aux termes de l'alinéa (i) est émis publiquement par l'entremise d'une annonce dans le Journal des marques de commerce lorsqu'il s'agit d'éléments protégés en vertu de l'article 6 ter de la Convention de Paris. Les éléments à protéger aux termes de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi ne figurent pas aux index par sujet de la manière habituelle. Les spécimens qui sont des représentations exactes de drapeaux, écusson, emblèmes, signes ou timbres sont classés dans des dossiers-chemises, identifiés par le nom du pays auquel ils ont rattachés puis rangés par ordre alphabétique; à côté, figure, disposé en ordre alphabétique, un index par sujet des éléments constituant la matière à protéger.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

When the request forwarded by the Director General of the World Intellectual Property Organization extends to the matter protected pursuant to Article 6 ter (3)(b) of the Paris Convention, as revised at Lisbon 1958 (Lisbon Act) and at Stockholm 1967 (Stockholm Act), the Registrar will not give notice publicly in the Trade Marks Journal, since Canada is not bound by the Lisbon and Stockholm Acts. In such cases, index cards on which relative particulars are recorded, are made and filed in the subject indexes.

Neither will the examiner raise an objection pursuant to Section 12(1)(e) in respect of a trade mark which is found to be made up wholly or in part of matter protected pursuant to the Lisbon and Stockholm Acts, but will inform the applicant as to what the official records disclose and the nature of the protection afforded under the circumstances.

408.06 Section 9(1)(j)

Although there has been no interpretation of this section by the Courts in Canada, similar provisions in the United States and British Trade Marks Act have been the subject of consideration. In examining a mark in respect of S. 9(1)(j) the examiner may be guided by the following:

A scandalous word or design is one which is offensive to the public

Lorsque la demande du directeur général de l'organisation mondiale de la propriété industrielle concerne des éléments protégés aux termes de l'alinéa 6 ter (3)(b) de la Convention de Paris, modifiée à Lisbonne en 1958, (Acte de Lisbonne), puis à Stockholm en 1967, (Acte de Stockholm), le registraire n'émettra pas d'avis public dans le Journal des marques de commerce, étant donné que le Canada n'est lié ni par l'acte de Lisbonne ni par celui de Stockholm. Dans ce cas, on établit des fiches sur lesquelles sont notés certains détails, et on les classe ensuite dans les index par sujet.

L'examinateur ne pourra non plus formuler une objection aux termes de l'article 12(1)(e) à propos d'une marque de commerce composée en tout ou en partie d'un élément protégé par les accords de Lisbonne et de Stockholm; il devra par contre renseigner le requérant sur le contenu des dossiers officiels et sur la nature de la protection à laquelle il a droit dans ces circonstances.

408.06 Alinéa 9(1)(j)

Même si les tribunaux canadiens n'ont pas encore interprété cet article, des dispositions semblables de la législation anglaise et américaine sur les marques de commerce ont déjà fait l'objet de délibérations. L'examinateur qui veut appliquer l'alinéa 9(1)(j) à une marque de commerce doit tenir compte de ce qui suit:

Un mot ou un dessin est scandaleux lorsqu'il offense le sens

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 408.06	Page 54	Effective 12/81
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

or individual sense of propriety or morality.

A word marked by violation of accepted language inhibitions or regarded as taboo in polite usage is obscene.

A word or design is immoral when it is in conflict with generally or traditionally held moral principles.

For example, in respect of application No. 409,882, a mark consisting of the representation of a topless dancer combined with a second representation of the torso of a topless dancer was refused by the Registrar pursuant to sections 12(1)(e) and 9(1)(j).

In an American case the mark BUBBY TRAP as applied to brassieres was refused, Shyrock of the Patent Office Trademark Trial and Appeal Board in In Re Rundorf, 171, U.S.P.Q. 443, stating: "...that 'BUBBY TRAP' as applied to brassieres would be offensive to a segment of the public sense of propriety or morality and is therefore prohibited by Section 2(a) of the Act. 'Vulgar', as defined, means, inter alia, lacking in taste, indelicate, morally crude, and can, in our opinion, be encompassed by the term scandalous matter".

de convenances ou de la moralité de la population ou de personnes en particulier.

Un mot obscène est celui qui outrepasse les inhibitions du langage courant ou qui est tabou selon les règles de la politesse.

Un mot ou un dessin est immoral lorsqu'il entre en conflit avec les principes moraux courants ou traditionnels.

Par exemple, lors de la demande No. 409,882, une marque représentant deux danseuses aux seins nus, a été rejetée par le registraire, en vertu des alinéas 12(1)(e) et 9(1)(j).

Dans une cause américaine, la marque BUBBY TRAP en rapport avec des soutien-gorge a été rejetée. Le juge Shyrock du Patent Office Trademark Trial and Appeal Board déclarait In Re Rundorf, 171, U.S.P.Q. 443, ce qui suit: "...cette expression 'BUBBY TRAP' appliquée à des soutien-gorge insulterait le sens de la moralité ou des convenances d'une partie de la population; elle est donc interdite par l'alinéa 2(a) de la Loi. 'Vulgaire' défini, signifie entre autres ce qui manque de goût, ce qui est inconvenant ou grossier et qui peut se résumer par l'expression objet de scandale". (traduction libre).



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

408.06

Page

55

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

In order to determine if a word or design is scandalous, obscene or immoral the examiner must determine whether the word or design would offend the feelings or sensibility of persons by no means few in number.

In La Marquise Footwear Inc.'s Application, (1946), 64 R.P.C. 27, Mr. Justice Evershed overruled the Registrar's decision to refuse to register the non-invented word OOMPHIES for shoes on the admitted ground that "OOMPH" was American slang for sex appeal. Evershed, J., while overruling the Registrar, made it quite clear that he had no disagreement with the principles upon which the Registrar acted, stating at p. 30:

"I must wholeheartedly accept the proposition that it is the duty of the Registrar (and it is my hope that he will always fearlessly exercise it) to consider not merely the general taste of the time, but also the susceptibilities of persons, by no means few in number, who still may be regarded as old fashioned and, if he is of the opinion that the feelings or susceptibilities of such people will be offended, he will properly consider refusal of the registration."

In another instance, the refusal to register a mark was based on the argument that the mark would offend people's religious sensibilities. In Re. Hallelujah Trade Mark, (1976), R.P.C. 605, the word HALLELUJAH was refused registration in respect of articles of

EXAMEN DE LA MARQUE

Pour déterminer si un mot ou un dessin est scandaleux, obscène ou immoral, l'examinateur doit juger si le mot ou le dessin offenserait les sentiments ou la sensibilité des personnes, même d'un petit nombre.

Lors de La Marquise Footwear Inc.'s Application, (1946), 64 R.P.C. 27, le juge Evershed a annulé une décision du registraire qui avait refusé d'enregistrer le mot déjà connu OOMPHIES pour des chaussures, en donnant comme motif avoué que "OOMPH" était un mot d'argot américain voulant dire "sex-appeal". Le juge Evershed, tout en cassant la décision du registraire, a bien établi qu'il ne désavouait pas les principes sur lesquels celui-ci s'était fondé. Il déclarait à la page 30:

"Je suis entièrement d'avis que le Registraire a le devoir (et j'espère qu'il y demeurera toujours fidèle) de tenir compte non seulement des moeurs de l'époque mais aussi de la susceptibilité des gens, même d'un petit nombre, qui peuvent être considérés comme démodés. S'il pense que ces gens seront offensés dans leurs sentiments, il devra envisager de refuser l'enregistrement."
(traduction libre)

Dans un autre cas, l'enregistrement a été refusé parce qu'il a été allégué que la marque heurterait les sentiments religieux des gens. Lors de Re. Hallelujah Trade Mark, (1976), R.P.C. 605, le mot HALLELUJAH s'est vu refuser l'enregistrement sous prétexte que ce



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

clothing for women on the grounds that the word had an overwhelming religious significance and, as applied to the wares, would offend accepted mores of the time.

408.07 Section 9(1)(k)

Since the wording of sub-section 9(1)(k) lends itself to a broad interpretation the examiner must pay particular attention to any way in which a mark might suggest a "false connection" with a living individual. The examiner must be aware of any details such as a nickname, caricature, original element of clothing or some other characteristic which the public associates with the living individual and which cannot be registered as a trade mark if it falsely suggests a connection with that individual.

408.08 Section 9(1)(l)

While the wording of this sub-section of the Act is self-explanatory, see also sections 403.08 (Historical Characters) and 403.09 (Signatures) of the Manual for a more extensive commentary on the extent to which such material is seen as unregistrable.

408.09 Section 9(1)(m)

This section of the Act appears to be self-explanatory.

mot avait un sens religieux évident qui offenserait les moeurs de l'époque s'il était associé à des vêtements.

408.07 Alinéa 9(1)(k)

Puisque la formulation de l'alinéa 9(1)(k) peut être interprétée dans un sens très large, l'examinateur doit se préoccuper plus particulièrement de la façon dont une marque pourrait suggérer un "rapport frauduleux" avec une personne encore vivante. Il doit porter attention à des détails comme un sobriquet, une caricature, un détail vestimentaire ou toute autre caractéristique que le public associe à une personne et qui ne peut être enregistrée sous forme de marque de commerce si elle suggère faussement un rapport avec cette personne.

408.08 Alinéa 9(1)(l)

Bien que la formulation de cet alinéa soit suffisamment explicite en soi, il est bon de consulter aussi les sections 403.08 (Personnages his.^eciques) et 403.09 (Signatures) du présent Manuel pour savoir davantage dans quelle mesure ces objets peuvent avoir droit à l'enregistrement.

408.09 Alinéa 9(1)(m)

Cet alinéa de la Loi est suffisamment explicite.



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408.10 Section 9(1)(n)408.101 Sections 9(1)(n)(i) and
(ii)

This subsection provides for the protection of any badges, crests, emblems or marks of Her Majesty's Forces or of any university and which become prohibited marks per se once public notice of their adoption and use under S. 9(1)(n)(i) or (ii) is given in the Trade Marks Journal. Public notice has been given of the emblems of McGill, Concordia and other universities without reference to their use in association with any wares or services. (See S. 9(1)(n)(iii) by contrast). The request to advertise is carried out in the same way as a request under sub-section 9(1)(e), and as outlined in section 408.031 of the Manual.

408.10 Alinéa 9(1)(n)408.101 Sous-Alinéas 9(1)(n)
(i) et (ii)

Ces sous-alinéas protègent tout insigne, écurosson, marque ou emblème des Forces de Sa Majesté ou d'une université dont l'emploi est interdit, une fois que le Journal des marques de commerce a publié un avis concernant leur emploi et leur adoption, conformément aux sous-alinéas (i) ou (ii). Les emblèmes de l'Université McGill, Concordia et d'autres universités ont ainsi été annoncés sans qu'il y ait référence à des marchandises ou des services afférents. (Voir par contre le sous-alinéa 9(1)(n)(iii)). Cette demande d'avis public s'effectue de la même façon qu'une demande aux termes de l'alinéa 9(1)(e), et selon la marche à suivre indiquée à la section 408.031 du présent Manuel.

408.102 Section 9(1)(n)(iii)

Subsection 9(1)(n)(iii) differs from subsections 9(1)(n)(i) and 9(1)(n)(ii) in two respects. First, the request concerning the adoption and use of the badge, crest, emblem or mark must come from a public authority. Secondly, in order that the request be advertised the badge, crest, emblem or mark must have been adopted and used by the public authority as an official mark for wares or services.

Although the specifying of wares and/or services is not a requirement for official marks, many public notices incorporate such information.

408.102 Sous-alinéa 9(1)(n)(iii)

Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) diffère sur deux point des sous-alinéas précédents. Tout d'abord, une demande concernant l'adoption et l'emploi d'un insigne, d'un écurosson, d'un emblème ou d'une marque doit provenir d'une autorité publique. Et ensuite, pour que la marque soit annoncée, il faut que cette autorité ait adopté et employé le symbole en question comme marque officielle en liaison avec des services ou des marchandises.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de préciser la nature des marchandises ou les services lorsqu'il s'agit de marques officielles, un grand nombre d'avis publics fournissent cette information.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

What is protected, however, is the adoption of the prohibited mark and therefore the similarity of marks should be the only consideration when determining the issue of confusion.

408.1021 Public Authority

The question of whether a person or body is a public authority has been decided in a number of specific incidents. In Littleword v. George Wimpey & Co. Ltd., (1953), 1 All. E.R. 583, aff'd (1953) 2 All. E.R. 915, C.A., British Overseas Airways Corporation was held to be a public authority. In deciding the case Parker, J. considered whether the duties and responsibilities which were entrusted to the body were in the public interest. The Court also considered what degree of public control existed and whether the duties were to be performed in the public interest irrespective of profit or loss, being concerned that any profit or loss would not accrue to individuals or to the board.

These same tests were applied by Laskin, J.A. (as he then was), in Cloudfoam Ltd. v. Toronto Harbour Commissioners, reported in [1969], 2 O.R. 194, at pp. 196-7, where he found that the Toronto Harbour Commissioners was a public authority.

Generally then, a public authority is a body which (1) has public duties to perform, and (2) performs those duties and carries out the transactions for the benefit of the public and not for private profit.

Toutefois, une marque interdite ayant été adoptée bénéficie d'une protection et, par conséquent, la ressemblance des marques est le seul critère dont il faille tenir compte.

408.1021 Autorité publique

La question de savoir si une personne ou un organisme constitue une autorité publique a été réglée dans un certain nombre de causes. Dans Littleword c. George Wimpey & Co. Ltd. (1953), 1 All. E.R. 583, aff'd (1953) 2 All. E.R. 915, C.A., la British Overseas Airways Corporation a été considérée comme une autorité publique. Pour en arriver à cette conclusion, le juge Parker s'est demandé si les responsabilités de la BOAC étaient d'intérêt public. Il a également tenu compte du degré de contrôle public et du fait que les fonctions devaient être accomplies dans l'intérêt public indépendamment ou non de bénéfices ou de pertes, considérant que les bénéfices ou les pertes ne se répercuteraient pas sur les particuliers ni sur l'administration.

Le juge Laskin appliqua les mêmes critères dans la cause Cloudfoam Ltd. c. Toronto Harbour Commissioners, consignée en [1969], 2 O.R. 194, p. 196-7, dans laquelle il jugea que la Commission du port de Toronto représentait une autorité publique.

Ainsi, en général, une autorité publique consiste en un organisme qui 1) a des fonctions publiques à remplir, et 2) remplit ces fonctions et effectue ces opérations à l'avantage du public et non à des fins lucratives.



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408.1022 Official Marks

An official mark is an authorized mark, derived from or having the sanction of persons in office and is adopted and used by any public authority in Canada for wares or services.

In Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks (1980), 44 C.P.R. (2d) 1, Cattanach J. addressed the question of what constitutes an official mark. At page 9, he said:

"What then is an "official" mark within the meaning of s. 9(1)(n)(iii)? An official mark is not defined in the statute.

The Registrar in his reasons dated April 14, 1978, resorted to a dictionary meaning of the word "official". One such definition was "derived from the proper office or officer or authority".

The definition in the Shorter Oxford English Dictionary is to like effect reading "4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative".

And further, at page 10:

The mark so adopted falls within the dictionary meaning of the word "official" and therefore is an "official mark" within the meaning of these words."

408.1022 Marques officielles

Une marque officielle est une marque autorisée, provenant de personnes en charge, ou sanctionnée par elles, qui est adoptée et employée par une autorité publique au Canada, pour des produits ou des services.

Dans l'affaire Insurance Corporation of British Columbia c. le Registrinaire des marques de commerce (1980), 44 C.P.R. (2d) (1), le juge Cattanach a abordé la définition d'une marque officielle. A la page 9, il déclare:

"Que constitue donc une marque "officielle" au sens du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)? Une marque officielle n'est pas définie dans la Loi.

Dans ses motifs du 14 avril 1978, le registraire avait eu recours à une définition dans le dictionnaire du terme "officiel". Cette définition était la suivante: "qui émane d'une autorité reconnue, constituée".

La définition donnée par le Shorter Oxford English Dictionary se lit comme suit "4. Derived from, or having the sanction of persons in office; hence authorized, authoritative" (émanant de personnes responsables, ou ayant été approuvées par elles, donc autorisé, faisant autorité - traduction)."

En outre, à la page 10:

"La marque ainsi adoptée répond donc à la définition donnée par le dictionnaire du terme "officiel" et constitue par conséquent une "marque officielle", au sens de ces termes."



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Section 9(1)(n)(iii) is a means whereby public authorities may request the Registrar to give public notice of the adoption and use of badges, crests or emblems as official marks for wares or services.

When notice is given of the adoption and use of the mark as an official mark in the Trade Marks Journal, such mark is thereafter entered in the index of registered trade marks maintained in the public search room, thereby enabling a member of the public as well as the examiner to find any prohibited marks during an availability search. An Official mark is not registrable and an objection under s. 12(1)(e) and s. 9(1)(n)(iii) must be made in any instance where such a mark is the subject matter of an application to register.

408.1023 Form of Request

The form of the request to advertise must include all the information contained in the request to advertise under subsection 9(1)(e). (See Form of Request - 408.031). In addition, the public authority should enclose a copy of the enabling legislation incorporating the public authority.

The Registrar must give public notice when requested to do so under s. 9(1)(n) of the Act provided that the form of request conforms to the criteria set out in ref. 408.031 as noted above.

Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) permet à des autorités publiques de demander au registraire de donner avis public de l'adoption et de l'emploi d'un insigne, d'armoiries, ou d'un emblème en tant que marque officielle pour des produits ou des services.

Lorsque l'adoption et l'emploi d'une marque en tant que marque officielle sont annoncées dans le Journal des marques de commerce, la marque est ensuite inscrite dans l'index des marques de commerce enregistrées conservé à la salle de recherche ouverte au public, de sorte qu'un membre du public ou un examinateur peut trouver les marques interdites lors de ses recherches. Une marque officielle n'est pas enregistrable, et une objection au titre de l'alinéa 12(1)(e) et du sous alinéa 9(1)(n)(iii) doit être soulevée chaque fois qu'une marque officielle est l'objet d'une demande d'enregistrement.

408.1023 Formule de demande

La formule de demande d'annonce doit inclure tous les renseignements contenus dans la demande d'annonce faite au titre de l'alinéa 9(1)(e). (Voir formule de demande - 408.031). En outre, l'autorité publique doit ajouter un exemplaire de la loi habilitante en vertu de laquelle l'autorité a été constituée.

Le registraire doit donner avis public lorsque demande lui en est faite en vertu de l'alinéa 9(1)(n) de la Loi, à condition que la formule de demande réponde aux critères énoncés dans 408.031, susmentionné.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 408.1023	Page 61	Effective 12/81
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

In Insurance Corporation of British Columbia v. Registrar of Trade Marks, (1980), 44 C.P.R. (2d) 1, Cattanach J. said at page 16:

"From the documents on file in the Registrar's office transmitted to the Court under s. 60 of the Trade Marks Act the Registrar was concerned with the effect the prohibition following upon the notification of the adoption and use of an official mark would have on trade marks registered in the normal manner with which the official mark conflicts. This particular issue is not before me but it appears evident to me that the normal commercial trade mark registered by a trader must defer to the official mark adopted and used by a public authority or like body because that is the legislative intent. The remarks I have previously made that if the true intent of Parliament was not expressed by the language employed in the section or if Parliament should conclude that the law is not politically expedient then the remedies as before mentioned lie with Parliament".

Accordingly, it appears that in a situation where a request is made to give public notice to an official mark and an identical mark, or a mark so nearly resembling as to be likely to be mistaken for it, is the subject of a pending application that has not been advertised in the Trade Marks Journal, then the normal commercial trade mark must give way to the official mark.

EXAMEN DE LA MARQUE

Dans l'affaire Insurance Corporation of British Columbia c. le Registrarie des marques de commerce (1980), 44 C.P.R. (2d) 1, le juge Cattanach déclarait à la page 16:

"D'après les documents au dossier du Bureau du registraire, qui a été transmis au tribunal en vertu de l'article 60 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire s'inquiétait de l'incidence de l'interdiction subséquente à l'annonce de l'adoption et de l'utilisation d'une marque officielle, sur les marques de commerce enregistrées normalement et qui sont en conflit avec la marque officielle. Cette question précise ne me concerne pas, mais il me semble évident que la marque de commerce courante enregistrée par un homme d'affaires doit différer de la marque officielle adoptée et utilisée par une autorité publique ou un autre organisme semblable, puisque c'est là l'intention des législateurs. J'ai dit précédemment que si l'intention véritable du parlement n'était pas exprimée par l'énoncé de l'article, ou que si le parlement veut conclure que la Loi n'est pas politiquement utile, les recours dépendent alors du parlement."

Par conséquent, il semble que lorsqu'il est demandé d'annoncer publiquement une marque officielle et qu'une marque identique, ou une marque lui ressemblant au point qu'il pourrait y avoir confusion, fait l'objet d'une demande en suspens qui n'a pas encore été annoncée dans le Journal des marques de commerce, la marque de commerce courante doit alors céder le pas devant la marque officielle.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

408.11 Section 9(1)(o)

This section of the Act appears to be self-explanatory.

408.12 Section 10

In order to refuse a mark under section 10 the examiner must first establish that by ordinary commercial usage the mark applied for is recognized by dealers or purchasers in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services.

Use of the mark applied for by the applicant and others in printed matter, such as catalogues, in a non-trade sense as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place or origin or date of production of any wares or services may be a basis for a first office action. Examiners should be careful, however, to ensure that the relevant date of the printed matter referred to in order to substantiate a section 10 objection, is prior to applicant's date of adoption of the mark as shown in the trade mark application.

In an opposition decision in Simmonds Aerocessories Ltd. v. Elastic Stop Nut Corp., (1961), 34 C.P.R. 245, the Registrar considered the registrability of the red fibre locking sleeve for a lock nut. After reviewing the evidence, which disclosed the use of like fibre locking sleeves in Canada by other

408.11 Alinéa 9(1)(o)

Cet alinéa est suffisamment explicite.

408.12 Article 10

Pour être en mesure de refuser une marque en vertu de l'article 10, l'examinateur doit tout d'abord établir qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire, cette marque est reconnue par les vendeurs, ou acheteurs au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production des services ou des marchandises.

Un premier rapport du bureau peut se justifier si le requérant ou d'autres personnes utilisent la marque de commerce qui fait l'objet de la demande dans les imprimés, tels les catalogues, en lui donnant un sens autre que commercial pour désigner le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production des marchandises ou des services. Cependant, les examinateurs doivent s'assurer que la date de parution des imprimés dont il est question et qui permettent de justifier une objection en vertu de l'article 10, soit antérieure à la date indiquée dans la demande d'enregistrement de la marque de commerce comme étant la date d'adoption de la marque par le requérant.

Rendant une décision lors d'une opposition, dans la cause Simmonds Aerocessories Ltd. v. Elastic Stop Nut Corp., (1961), 34 C.P.R. 245, le registraire a eu à statuer sur le droit à l'enregistrement d'un manchon rouge de blocage en fibre pour contre-écrou. Après avoir étudié les preuves qui démontraient que les



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

manufacturers in Canada for several years, the application was refused pursuant to section 10.

The examiner may also refuse words which, through frequent and prolonged use in the marketplace, (e.g. "MOPED" for motor powered vehicles), are recognized by dealers in or purchasers of the wares as distinguishing the kind of wares.

If the mark applied for is a composite mark, and the mark as a whole is capable of distinguishing the wares of the applicant, a disclaimer clause pertaining to the portion which is unregistrable, pursuant to sections 12(1)(e) and 10, can be inserted in the application. The disclaimer is acceptable only if the examiner is satisfied that the wares or services are of the kind or quality indicated, and that the use of the mark in association with the wares or services would not be misleading. The examiner should be certain that the description of the wares or services is amended to include the prohibited term.

408.13 Sections 9 and 10 - Informing the Applicant

When the examiner finds a mark or portion of same which is, or is likely to be mistaken for, an exact reproduction of a prohibited mark, he must, in communicating with the applicant, identify the subsection of Section 9(1) or 10 whose provisions he

autres fabricants canadiens utilisaient déjà des manchons de ce genre depuis plusieurs années, il a rejeté la demande conformément à l'article 10.

L'examinateur peut aussi rejeter des mots qui, après avoir été longtemps en emploi sur le marché, (par ex. "MOPED" pour des véhicules motorisés), sont reconnus par les commerçants ou acheteurs comme distinctifs du genre de marchandises.

Si la marque qu'on veut déposer est une marque composée et que la marque en son entier peut distinguer les produits du requérant, il est possible d'insérer dans la demande une clause de désistement à l'égard de la partie qui n'a pas droit à l'enregistrement aux termes de l'alinéa 12(1)(e) et de l'article 10. L'examinateur ne peut accepter que s'il est sûr d'une part que les marchandises ou services sont de la qualité indiquée par le symbole et que d'autre part, l'emploi de la marque qui leur est apposée n'induit personne en erreur. Il doit s'assurer que la description des marchandises ou services est modifiée de façon à inclure le mot interdit.

408.13 Articles 9 et 10 - Notification au requérant

Lorsque l'examinateur relève une marque ou une partie d'une marque qui est une marque interdite ou qui risque d'être confondue avec une marque interdite, il doit informer le requérant des dispositions du paragraphe 9(1) ou de l'article 10

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 408.14	Page 64	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

is applying. He must state that the mark is not registrable under the provisions of Section 12(1)(e) and that the application is refused, unless a disclaimer can be inserted as provided for above.

qu'il applique, et le prévenir qu'il est impossible d'enregistrer la marque en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)(e) et que sa demande sera rejetée à moins que le désistement est inséré, tel qu'on l'a décrit plus haut.

408.14 Section 9(2)

Subsection 9(2) of the Act provides a means whereby, with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization as may be considered to have been intended to be protected by subsection 9(1), prohibited matter may be used as a trade mark or otherwise, in connection with a business.

For example, Order in Council P.C. 1965-1623 relating to certain Canadian symbols and emblems reads, in part, as follows: "His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Secretary of State, pursuant to subsection (2) of Section 9 of the Trade Marks Act, is pleased hereby to consent on behalf of Her Majesty to the use by the public of the Arms of Canada, the National Flag of Canada, a pictorial presentation of a uniformed member of the Royal Canadian Mounted Police and the eleven point maple leaf that forms a part of the National Flag of Canada for the purposes and on the conditions set out in the Schedule hereto."

408.14 Paragraphe 9(2)

Le paragraphe 9(2) de la Loi autorise une société à employer, avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le paragraphe 9(1) est censé avoir voulu protéger, une marque interdite en tant que marque de commerce ou autrement.

À titre d'exemple, voici un passage du décret C.P. 1965-1623 concernant certains symboles et emblèmes canadiens: "Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur avis conforme du Secrétaire d'État, en vertu du paragraphe (2) de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, de donner par les présentes son consentement, au nom de Sa Majesté, à l'emploi par le public des armoiries du Canada, du drapeau national du Canada, d'une représentation illustrée d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada en uniforme et de la feuille d'érable à onze pointes qui fait partie du drapeau national du Canada, aux fins et conditions figurant à l'Annexe ci-après."

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

409

Page

64.1

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

Quite common are consents to overcome the prohibition in Section 9(1)(1) against the portrait or signature of an individual who is living or has died within the preceding thirty years. (See also 403.09)

The examiner must also secure a disclaimer statement extending to the prohibited matter since no one person is entitled to exclusive rights in the use of that matter.

409 Disclaimers - S. 34

Section 34 of the Trade Marks Act provides for the use of a disclaimer by the applicant of a certain portion(s) of his trade mark which would otherwise be unregistrable and subject to the conditions as set out in the following paragraphs appearing under section 409 of the Manual.

In Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. (2d) 103 at 107, Dubé, J., after reviewing a number of cases relating to disclaimers, stated: "The role and effect of disclaimers is discussed in Fox, Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3

Dans le cas du portrait ou de la signature d'un particulier vivant ou que est décédé dans les trente années précédentes il arrive souvent que les consentements doivent être obtenus en raison de l'interdiction prévue à l'alinéa 9(1)1). (Voir 403.09)

L'examinateur doit en outre obtenir une déclaration de désistement visant la partie interdite de la marque, étant donné que personne ne peut posséder de droits d'emploi exclusifs à cet égard.

409 Désistement - Article 34

L'article 34 de la Loi sur les marques de commerce permet au requérant de renoncer à un droit exclusif sur certaines parties de sa marque de commerce qui autrement n'aurait pas droit à l'enregistrement, à condition de respecter les exigences stipulées dans les paragraphes suivant.

Dans la cause Lake Ontario Cement Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. (2d éd.) 103 à 107, le juge Dubé, après avoir étudié certaines causes ayant trait au désistement, déclarait ce qui suit: "Le rôle et la portée du désistement est commenté par Fox dans



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

ed., p. 238. It is pointed out that, even when parts of a mark taken separately may not be capable of registration, the mark when taken as a whole may be distinctive and so registrable, but 'nevertheless, the practice of combining registrable and unregistrable material in a registration is one that should be avoided and means for its avoidance provided'. It is stated that the practice of disclaimers is a valuable one in that it allows a registration to contain matter which standing alone 'is non-distinctive'. The practice was given statutory authority by s. 34."

Many applicants include disclaimers of portions of the trade mark which are not independently registrable in the original application. The form of the disclaimer is found in Form 1, Schedule II of the Trade Marks Rules and reads as follows:

The applicant disclaims the right to the exclusive use of _____ apart from the trade mark.

The inclusion of the disclaimer in the original application is time saving to both the applicant and the Office and, in many cases, avoids an unnecessary first action requesting a disclaimer of such portion of the trade mark as is not independently

son ouvrage Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e éd., p. 238. Celui-ci souligne qu'en ce qui concerne le droit à l'enregistrement, même quand les éléments individuels d'une marque n'y ont pas droit, la marque en son entier peut être distinctive et être enregistrable. Mais il vaudrait mieux éviter cette pratique qui consiste à combiner dans un enregistrement des éléments enregistrables et d'autres qui ne le sont pas; il faudrait aussi se donner les moyens nécessaires pour la prévenir. Il déclare que le recours au désistement est valable en ce sens qu'il permet d'enregistrer des éléments qui comme tels ne sont pas distinctifs. L'article 34 a autorisé légalement cette façon de procéder". (traduction libre)

Bon nombre de requérants désistent des parties de leur marque de commerce qui ne sont pas enregistrables comme telles, dès qu'ils présentent leur demande initiale. L'énoncé de ce désistement se trouve dans la formule 1 à l'annexe II des Règles relatives aux marques de commerce et se lit comme suit:

Le requérant se désiste du droit exclusif de _____, en dehors de la marque de commerce.

L'insertion d'un désistement dans la demande initiale sauve du temps au requérant ainsi qu'au bureau et rend inutile dans bien des cas un premier rapport demandant de renoncer à cette partie de la marque de commerce qui n'est pas enregistrable



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

registrable. Where a disclaimer does not appear on an application the examiner must determine if any portion of the mark contravenes the provisions of S. 12 of the Trade Marks Act and, if so, request that the application be amended to include a disclaimer statement.

en soi. Lorsque la demande ne contient pas de désistement, l'examinateur doit déterminer si une partie de la marque contrevient aux dispositions des alinéas 12(a),(b) ou (c) de la Loi sur les marques de commerce et, dans l'affirmative, il doit exiger que la demande soit modifiée de façon à comporter une déclaration à cet effet.

409.01 Portion of the Trade Mark409.01 Partie d'une marque de commerce409.011 Compound Word409.011 Mot composé

As concerns a trade mark which is a compound word but which is written as one word, no disclaimer will be called for in respect of an unregistrable portion of word - e.g. "Happysox" as applied to men's hosiery.

S'il s'agit d'une marque de commerce qui est un mot composé mais qui s'écrit en un mot, il ne peut y avoir de désistement au sujet d'une partie qui n'est pas enregistrable, par exemple, "BEAUBAS" en parlant de chaussettes pour hommes.

409.012 Hyphenated Word409.012 Mot avec un trait d'union

If the compound word is in hyphenated form, the same rules with respect to a disclaimer of single compound words are applicable. Thus, for a mark written as "HAPPY-SOX", no disclaimer statement extending to the word "SOX" would be requested.

En ce qui concerne le désistement, si le mot composé s'écrit avec un trait d'union, les mêmes règles s'appliquent que pour les noms composés qui forment un seul mot. Dans une marque qui s'écrit "BEAU-BAS", on n'exige pas de désistement à l'endroit du mot "BAS".

409.013 Composite Mark409.013 Marque composée

If, however, the mark is a composite mark, consisting of the words HAPPY SOX or the word HAPPY and a representation of socks, a disclaimer will be required of the word SOX or the representation of socks.

Si par contre, la marque est une marque composée comportant les mots BEAU BAS ou le mot BEAU en rapport avec la représentation de chaussettes, il faudra se désister du mot bas ou de la représentation des chaussettes.



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

409.014 Partial Disclaimers

Where a portion of a trade mark is found to be unregistrable for only some of the wares or services named in an application for registration, the examiner will permit the applicant to enter a disclaimer which specifies the particular wares or services in respect of which he has disclaimed exclusive rights.

If the mark EMBASSY SPORTS, for example, is applied for in relation to "sporting goods of all kinds, namely tents, knapsacks and hunting knives; and baby clothes, canned vegetable and waxed paper", the examiner will accept a disclaimer statement as follows: "The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word SPORTS apart from the mark, in respect of the wares sporting goods of all kinds, namely tents, knapsacks and hunting knives." Since these are the only goods applied for in association with which the word SPORTS is objectionable under S. 12(1)(b) of the Act, it is not necessary to disclaim rights in that word in respect of the other wares.

409.014 Désistements partiels

Lorsqu'il est constaté qu'une partie d'une marque de commerce n'est pas enregistrable qu'à l'égard de certaines marchandises ou certains services énumérés dans la demande d'enregistrement, l'examinateur autorisera le requérant à présenter une déclaration de désistement de droits exclusifs en liaison avec les marchandises ou services en question.

Par exemple, si la marque EMBASSY SPORTS fait l'objet d'une demande d'enregistrement en liaison avec des "articles de sport divers et des vêtements pour bébé, des légumes en conserve et du papier ciré", l'examinateur acceptera la déclaration de désistement suivante: "Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SPORTS, en dehors de la la marque, en liaison avec les marchandises articles de sport divers." Comme il s'agit là des seules marchandises dans la demande en liaison avec lesquelles le mot SPORTS pourraient donner lieu à une objection en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, il n'est pas nécessaire de présenter un désistement du droit à l'usage du mot SPORTS en liaison avec les autres marchandises.



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

409.02 Portion not Independently
Registrable - Disclaimer
Requested

Any portion of a trade mark which is not independently registrable pursuant to the provisions of S. 12(1)(a), (b), (c) and (e) must be disclaimed.

Disclaimers of unregistrable portions of trade marks will be requested:

1. Where a portion of the trade mark consists of reading matter which is primarily merely the name or surname of an individual who is living or who has died within the preceding thirty years;
2. where a portion of the trade mark consists of reading matter in the English or French languages which is clearly descriptive of the character or quality of any of the wares or services, or of the conditions or persons employed in their production;
3. where a portion of the trade mark is clearly descriptive of the place of origin of any of the wares or services;
4. where a portion of the trade mark is the name in any language of any of the wares or services;

409.02 Nécessité d'un désistement
à l'égard d'une partie non
enregistrable indépendamment

Toute partie d'une marque de commerce qui n'est pas enregistrable indépendamment aux termes des alinéas 12(1)(a), (b), (c) ou (e), doit faire l'objet d'un désistement.

Ce dernier sera exigé:

1. lorsqu'une partie de la marque de commerce n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier, qui est vivant ou qui est décédé depuis moins de trente ans;
2. lorsqu'une partie de la marque de commerce constitue une description claire, en anglais ou en français, de la nature ou de la qualité de l'un ou l'autre des services ou marchandises, ou encore des conditions de production ou des personnes qui y ont participé;
3. lorsqu'une partie de la marque de commerce constitue une description claire du lieu d'origine de l'un ou l'autre des services ou marchandises;
4. lorsqu'une partie de la marque de commerce est, dans quelque langue que ce soit, le nom de l'un ou l'autre des services ou marchandises;

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

409.02

Page

68

Effective

11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

- | | |
|--|---|
| 5. where a portion of the trade mark consists of a word or symbol common to the trade or business with which the applicant is concerned - (e.g. fashions;); | 5. lorsqu'une partie de la marque de commerce est un mot ou un symbole généralement utilisé dans le commerce ou les affaires du requérant (par exemple: articles de mode); |
| 6. where a portion of the trade mark consists of a slogan, phrase, sentence or word combination which as a whole is clearly descriptive of any of the wares or services. The disclaimer statement may extend to the phrase, sentence or word combination as a whole; | 6. lorsqu'une partie de la marque de commerce est un slogan, une expression, une phrase ou une combinaison de mots qui constitue dans son ensemble une description claire de l'un ou l'autre des services ou marchandises. La déclaration de désistement peut englober l'expression, la phrase ou la combinaison de mots dans son ensemble; |
| 7. where a portion of the trade mark consists of a map, representative of the place of origin of any of the wares or services; | 7. lorsqu'une partie de la marque de commerce est une carte géographique qui représente le lieu d'origine de l'un ou l'autre des services ou marchandises; |
| 8. where a portion of the trade mark consists of a depiction of any of the wares or services associated with the trade mark; | 8. lorsqu'une partie de la marque de commerce constitue une représentation de l'un ou l'autre des services ou marchandises en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée; |
| or | |
| 9. where a portion of the trade mark consists of a representation of the 11-point maple leaf. | 9. lorsqu'une partie de la marque de commerce est une représentation de la feuille d'éryable à onze rayons. |



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

409.03 Portions Independently
Registrable – No Disclaimer
Request

Disclaimers should not be requested in respect of portions of marks which have been registered upon proof of distinctiveness in respect of the wares applied for, that is when the portion of the mark:

1. has been previously registered for similar wares or services on the basis of acquired distinctiveness, (see Rule 10 of the Trade Marks and Design Act, Section 29 of the Unfair Competition Act and Section 12(2) of the Trade Marks Act), or which is registered on the basis of being "not" without distinctive character, (Section 28(1)(d) of the Unfair Competition Act and Section 14 of the Trade Marks Act);

409.03 Inutilité d'un désistement à
l'égard d'une partie
enregistrable comme telle

Il n'y a pas lieu d'exiger de désistement à l'endroit de parties de marques qui sont enregistrées, après que leur caractère distinctif ait été prouvé en relation avec les marchandises qui font l'objet d'une demande, c'est-à-dire:

1. lorsqu'il y a déjà eu un enregistrement pour des marchandises ou services semblables, fondé sur un caractère distinctif acquis (voir règle 10 de la Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique, article 29 de la Loi sur la concurrence déloyale et paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce), ou lorsqu'il y a déjà eu un enregistrement fondé sur le fait que la marque "n'est pas" dépourvue de caractère distinctif (alinéa 28(1)(d) de la Loi sur la concurrence déloyale et article 14 de la Loi sur les marques de commerce);

2. is reading matter in any language other than English or French which is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares or services associated with the trade mark;

2. lorsqu'il s'agit de matière à lire dans une langue autre que le français ou l'anglais, qui est une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée;



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

3. comprises an insignificant portion of the trade mark, and which consists of parts of speech such as prepositions, articles, conjunctions and the like.
4. comprises the following words or abbreviations: LIMITED; LTD.; CORPORATION; CORP.; INCORPORATED; INC.; COMPANY; CO.; PRODUCT(S); and BRAND(S).

409.04 Marks Non-Registrable with Disclaimer

There are a number of circumstances in which a mark, when considered as a whole, is not registrable, even though a part or each part of the mark applied for has been disclaimed. See the following paragraphs under this section.

409.041 Disclaimer –
Misdescriptive or
Prohibited Matter

If the disclaimed portion of the mark applied for is deceptively misdescriptive and non-registrable pursuant to section 12(1)(b), or if the disclaimed portion of the mark applied for is a prohibited mark pursuant to Sections 10 and 12(1)(e), the mark as a whole is not registrable if the non-registrable or prohibited disclaimed portion forms a significant part of the mark. In Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. (2d) 103 at p. 109, Dubé, J., after finding it would not be difficult to visualise the appellant's trade mark without the word "Premier", stated: "In my view a disclaimer ought not be used in relation to a deceptively

3. lorsqu'il s'agit d'une partie minime de la marque de commerce qui consiste en des locutions, tels que des articles, prépositions, conjonctions et autres.
4. lorsque la marque comprend les abréviations ou termes suivants: LIMITÉE; LTÉE.; CORPORATION; CORP.; INCORPORÉE; INC.; COMPAGNIE; CO.; PRODUIT(S) et MARQUE(S).

409.04 Marques non enregistrables même avec un désistement

Il existe un certain nombre de cas où une marque vue dans son ensemble n'est pas enregistrable, même si une ou toutes les parties de la marque faisant l'objet de la demande ont donné lieu à un désistement. Il y a lieu de consulter ci-dessous les paragraphes de la section 409.04.

409.041 Désistement à l'égard
d'une description fausse
ou de matière interdite

Si la partie de la marque à laquelle on renonce constitue une description fausse et trompeuse et ne peut pas être enregistrée aux termes de l'alinéa 12(1)(b), ou si cette partie constitue de la matière interdite conformément à l'alinéa 12(1)(e) et à l'article 10, la marque dans l'ensemble n'a pas droit à l'enregistrement si la partie désistée est une partie significative qui est soit: pas enregistrable, soit: de la matière interdite. Dans la cause Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrare des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. (2e éd.) 103 à la page 109, le juge Dubé, après avoir jugé qu'il serait facile de visualiser la marque de commerce de l'appelant sans le mot



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

misdescriptive matter so as to render the mark as a whole registrable when the unregistrable matter is a dominant feature of the composite mark. After all, the disclaimer does not appear on the mark and the deception stands visually overwhelming."

"Premier", déclarait ce qui suit: "Selon moi, dans un cas de description fausse et trompeuse, un désistement ne devrait pas servir à rendre la totalité de la marque enregistrable quand l'élément qui ne l'est pas constitue l'essentiel de la marque composée. Après tout, le désistement ne figure pas sur la marque, et la fraude demeure toujours évidente". (traduction libre)

409.042 Disclaimer - Confusing Marks

A disclaimer does not overcome an objection of confusion with a registered trade mark pursuant to the provisions of Section 12(1)(d) or a pending trade mark pursuant to Section 16(1), (2) and (3). In American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1972), 7 C.P.R. (2d) 1, Noel, J. found the mark PINE-L, as applied for in relation to disinfectants, confusing with the registered mark PINE-SOL for use in association with detergents, deodorants, and disinfecting and bleaching fluids, even though the registrant had disclaimed the right to the exclusive use of the word "pine" apart from the trade mark. At p. 5 Noel, J. stated: "The appellant, (registrant), as already mentioned, disclaimed the word "pine" but the marks must still be considered in their totalities in determining whether there is a likelihood of confusion between them." See also Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. 103 at the bottom of p. 107.

409.042 Désistement en cas de confusion

Un désistement ne permet pas de surmonter une objection soulevée pour cause de confusion avec une marque de commerce déposée conformément à l'alinéa 12(1)(d) ou une marque de commerce en instance aux termes de l'article 16(1), (2) et (3). Lors de la cause American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co., Inc., (1972), 7 C.P.R. (2e éd.) 1, le juge Noel a décidé que la marque PINE-L qu'on cherchait à faire enregistrer en liaison avec des désinfectants, créait de la confusion avec la marque déposée PINE-SOL, en liaison avec des détergents, les désodorisants et des désinfectants et javellisants liquides, même si le requérant avait renoncé à l'usage exclusif du mot "pine" en dehors de la marque de commerce. Il déclarait à la p. 5: "L'appelant (le titulaire de l'enregistrement) déjà cité s'est désisté du mot "pine", mais il faut néanmoins considérer les marques dans leur ensemble pour déterminer s'il y a possibilité de confusion entre les deux". Voir aussi la cause Lake Ontario Cement Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. 103 à la fin de la p. 107.



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

409.043

Disclaimer – All Elements
of Trade Mark

409.043

Désistement à l'égard de
tous les éléments d'une
marque de commerce

A disclaimer of all the elements of a trade mark is not acceptable if the trade mark considered as a whole is unregistrable and does not contain any distinguishing feature. In Ingle v. Registrar of Trade Marks, (1974), 12 C.P.R. (2d) 75, at pp. 76-77, Addy, J., after noting that the applicant had disclaimed the words STUDENT LIFE, and after considering the applicant's submission that it had the right to have the mark itself registered, stated: "This might very well be true if there were a mark or anything sufficiently peculiar in the form or layout of either of the words or of any of the letters to which the registration might attach.... To constitute a mark, there must be a pictorial representation or design, or something which marks or distinguishes it in some way and allows it to be recognized." See Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1962), 37 C.P.R. 89, where, despite the disclaimer to the words THE CANADIAN JEWISH REVIEW, the mark was found to be unregistrable. In this case, at pp. 93, Cameron, J. stated: "In my opinion, the trade mark in spite of the design features is still clearly descriptive in the English language of the character of the wares or services with which it is

Un désistement à l'endroit de tous les éléments d'une marque de commerce n'est pas acceptable si la totalité de la marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement et ne contient aucun caractère distinctif. Dans la cause Ingle v. Registrarie des marques de commerce, (1974), 12 C.P.R. (2e éd.) 75, aux pages 76 et 77, après avoir fait remarquer que le requérant s'était désisté des mots STUDENT LIFE et avoir pris en considération l'allégation du requérant, à savoir qu'il avait le droit de faire enregistrer la marque comme telle, le juge Addy déclarait ce qui suit: "Ce serait évidemment le cas si l'on était en présence d'une marque ou de quelque chose de suffisamment caractérisé par la forme ou la disposition des mots ou des lettres pour qu'on puisse y rattacher un enregistrement...Pour exister, une marque de commerce nécessite un graphique, une illustration ou quelque chose qui la caractérise ou la distingue d'une façon quelconque et permette de la reconnaître". (traduction libre). Voir l'affaire Canadian Jewish Review Ltd. c. Registrarie des marques de commerce, (1962), 37 C.P.R. 89, à l'issue de laquelle, malgré le désistement des mots THE CANADIAN JEWISH REVIEW, la marque a été jugée non enregistrable. Le juge Cameron a



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

used. Notwithstanding the disclaimer, the four words (admittedly not registrable per se) still form the material part of the trade mark and in spite of the added design features still spell out "The Canadian Jewish Review". Both the words themselves and the Hebraic letterpress are publici juris and their combination without at least any design features exclusive of the letters does not in my view on the evidence before me make the mark, when considered as a whole, other than descriptive of the wares or services of the appellant."

formulé les observations suivantes à la page 93 de son jugement: "À mon avis, la marque de commerce, malgré ses éléments graphiques, est clairement descriptive en anglais de la nature des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée. En dépit du désistement, les quatre mots (il est vrai, non enregistrables en soi) constituent néanmoins la partie concrète de la marque de commerce et, malgré les éléments graphiques qui y ont été ajoutés, forment tout de même l'expression "The Canadian Jewish Review". Les mots eux-mêmes ainsi que les caractères hébreuques font partie du domaine public; des plus, leur combinaison, sans aucun élément graphique (à part les lettres) n'a pour effet, d'après la preuve qui m'a été soumise, que de rendre la marque examinée dans son entier descriptive des marchandises ou services du requérant."

In John Labatt Limited v. Registrar of Trade Marks (1984) 79 C.P.R. (2d) 110, Cattanach, J. after noting that the applicant had disclaimed the words SUPER and BOCK, said: "Since the two words SUPER and BOCK form a most material part of the trade mark, despite the disclaimer of those two words, and there is no design feature exclusive of the letters and their positioning it follows from the reasoning of Cameron, J. which I adopt and apply, the trade mark as a whole cannot be other than clearly descriptive of the character or quality of the wares with which they are associated and so not registrable."

Dans l'affaire John Labatt Limited c. Registraire des marques de commerce (1984) 79 C.P.R. (2d) 110, le juge Cattanach, après avoir souligné que le requérant avait présenté une déclaration de désistement à l'égard des mots SUPER et BOCK, a expliqué, de son jugement: "Étant donné que les deux mots SUPER et BOCK constituent un aspect essentiel de la marque de commerce, en dépit du désistement de ces deux mots, et étant donné qu'il n'y a aucun élément graphique à part les lettres et leur disposition, il s'ensuit des déductions de juge Cameron, auxquelles je suscris, que la marque de commerce dans son entier ne peut être autre qu'une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée et n'est donc pas enregistrable."



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

In each case the examiner must decide if the mark as a whole is unregistrable or, if, when the individual elements are disclaimed, the mark as a whole is registrable.

Where a disclaimer is applied separately and independently to the two different parts comprising a trade mark there must be an assessment that there is some distinctiveness in the combination of the two words such that the mark even with the disclaimers is still registrable.

e.g. COFFEE CRISP for chocolate coated biscuits; COMMERCE CAPITAL for trustee, lending and real estate services and Trust Company financial services; TERRY CREPE for textile goods.

409.05 Disclaimers – Form of

When the examiner has thoroughly assessed all the facts, and has determined that a disclaimer clause is necessary, the applicant will be required to enter a disclaimer of the unregistrable portion of the mark as shown in Schedule II, Form 1, para. 3, of the Trade Marks Rules. Each portion of the mark applied for which is not independently registrable must be disclaimed separately pursuant to S. 34.

Dans chaque cas, l'examinateur doit juger si la marque n'est pas enregistrable dans l'ensemble ou si elle l'est quand ses éléments en particulier font l'objet d'un désistement.

Lorsqu'une déclaration de désistement s'applique séparément et indépendamment aux deux parties distinctes d'une marque de commerce, il faut alors évaluer le caractère distinctif inhérent des deux mots combinés de telle sorte que la marque puisse toujours être enregistrée même s'il y a eu des désistements.

Par exemple: COFFEE CRISP pour des biscuits enrobés de chocolat; COMMERCE CAPITAL pour des services de fiducie, de prêt et de courtage ainsi que pour les services financiers d'une société de fiducie; TERRY CREPE pour les tissus.

409.05 Formule de désistement

Lorsque l'examinateur a bien évalué tous les faits et jugés nécessaire une clause de désistement relative à la partie de la marque qui n'a pas droit à l'enregistrement, il exige du requérant que celui-ci en produise une, en suivant le modèle du paragraphe 3 de la formule 1 des Règles relatives aux marques de commerce. Chaque partie de la marque qui n'est pas enregistrable comme telle doit faire séparément l'objet d'un désistement sur la demande, conformément à l'article 34.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK**EXAMEN DE LA MARQUE**

The examiner may request that an applicant amend his application: (a) by requesting that a disclaimer clause be inserted in the application of each independently unregistrable portion of the trade mark; or (b) by requesting an amendment of the disclaimer clause to include a disclaimer of independently unregistrable material not already disclaimed; or (c) by requesting a revision of the original disclaimer statements so as to require a disclaimer statement in the proper form. The last provision is included so as to allow for clarification of a disclaimer statement if it is needed in an instance where confusion might arise because of amended disclaimers which are provided piecemeal.

Failure to comply with a disclaimer request within the time allowed for its entry means that the applicant will be found to be in default of the prosecution of his application, thus giving the examiner the authority to institute abandonment procedures pursuant to section 35.

**410 Section 12(2) -
Distinctiveness**

410.01 General

A trade mark which is not "prima facie" registrable under the provisions of s. 12(1)(a) or (b) may be registered if the trade mark has been used in Canada so as to have become distinctive at the date of filing of the application in Canada (S. 12(2)). A mark may not be the

Le requérant peut être requis de modifier sa demande par a) l'insertion d'une clause de désistement relative à chaque partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable ou b) une modification de la clause de désistement de façon à y englober le matériel qui n'est pas indépendamment enregistrable ou c) la révision des déclarations originales, modifiées de façon à indiquer de manière précise et complète les droits du requérant. Cette dernière disposition vise à préciser au besoin une déclaration de désistement de façon à éviter la confusion qui est parfois causée par des modifications effectuées en "pièces détachées".

Lorsqu'un requérant ne soumet pas à une demande de désistement dans le délai prescrit pour son inscription, il est considéré comme ayant fait défaut dans la poursuite de sa demande, ce qui permet à l'examinateur d'entamer la procédure d'abandon, conformément à l'article 35.

**410 Paragraphe 12(2) -
Caractère distinctif**

410.01 Généralités

Une marque de commerce qui, de prime abord, n'est pas enregistrable en vertu de l'alinéa 12(1)(a) ou (b), peut être enregistrée si elle a été employée au Canada de telle façon qu'elle est devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement au Canada.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

subject of an application under S. 12(2) if the mark is objectionable under S. 12(1)(c), (d) or (e). A trade mark becomes distinctive throughout Canada or in some province(s) in Canada when the mark has come to be recognized by the public in Canada, not as the unregistrable word, but as a word which, when used in association with the wares or services applied for, serves to identify the wares or services of the applicant from the wares or services of others. The word is sometimes said to have acquired a secondary meaning with respect to the wares or services in that when the word is presented to the public, whatever primary meaning it may have is submerged, and only the trade mark designation remains.

Proof of distinctiveness or secondary meaning must be filed by way of affidavit or statutory declaration meeting the requirements of section 31(1) and must be established at the date of application. Even words disclaimed (Section 34) as non-registrable under subsections 12(1)(a) and (b) may be the subject of a subsequent application if the disclaimed matter has become distinctive, proof of which must be offered in the manner described herein.

410.02 Evidence

As there is an appeal to the Federal Court from any refusal of an application made under Section 12(2) or from any opposition decision which

(paragraphe 12(2)). Une marque ne peut faire l'objet d'une demande en vertu de l'alinéa 12(2) si elle suscite un objection aux termes des alinéas 12(1)(c), (d) ou (e). Elle acquiert un caractère distinctif partout au Canada ou dans une ou plusieurs provinces canadiennes lorsqu'elle en vient à être reconnue du public canadien, non comme un mot qui n'a pas droit à l'enregistrement, mais comme un mot qui, étant associé à certains services ou marchandises, sert à distinguer ceux du requérant de ceux de ces concurrents. Ce mot passe alors pour avoir acquis un deuxième sens par rapport aux services et marchandises, à savoir lorsque le mot est présenté au public, sa signification disparait et seule demeure la désignation comme marque de commerce.

Une preuve touchant le caractère distinctif ou un deuxième sens doit être déposée sous forme d'affidavit ou de déclaration statutaire respectant les exigences du paragraphe 31(1). Celle-ci doit être établie à la date de la demande. Même des mots non enregistrables qui font l'objet d'un désistement, (article 34), en vertu des alinéas 12(1)(a) et (b) peuvent donner lieu à une nouvelle demande s'ils finissent par acquérir un caractère distinctif, dont la preuve doit être fournie de la façon décrite ci-dessus.

410.02 Preuve

Comme il existe une possibilité d'en appeler devant la Cour fédérale de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 12(2) ou de toute



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

such an application may be subject to, the rules of evidence in the Federal Court should be followed so that the material before the Trade Marks Office is in a form which is admissible in the Federal Court of Canada.

Further, s. 36 of the Canada Evidence Act, provides:

"In all proceedings over which the Parliament of Canada has legislative authority, the laws of evidence in force in the province in which such proceedings are taken, including the laws of proof of service of any warrant, summons, subpoena or other document, subject to this and other Acts of the Parliament of Canada, apply to such proceedings."

Evidence shall be furnished by way of affidavit or statutory declaration pursuant to Section 31(1) and should be submitted by an affiant having first hand knowledge of the situation. It is incumbent upon the applicant to produce the best evidence available.

The affidavits should be sworn and the statutory declarations should comply with the requirements for Statutory Declarations in the Canada Evidence Act. Exhibits should be identified and the usual identification made of each exhibit

décision d'opposition qu'elle peut subir, il faut suivre les règles concernant la preuve de la Cour fédérale de manière à établir les documents du Bureau des marques de commerce sous une forme acceptable devant la Cour fédérale du Canada.

L'article 36 de la Loi sur la preuve au Canada stipule en outre ce qui suit:

Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce, s'appliquent à ces procédures, sous réserve de la présente Loi et les autres lois du Parlement du Canada.

Cette preuve se présente sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire conforme au paragraphe 31(1) et doit être soumise par une personne directement au courant des faits. Il incombe au requérant de produire la meilleure preuve possible.

Les affidavits doivent être assermentés, et les déclarations statutaires doivent satisfaire aux exigences de la Loi sur la preuve au Canada, relatives à ces dernières. Les pièces doivent toutes être identifiées et il faut remplir une



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

together with the signature of the Notary or Commissioner swearing the affidavit.

pièce d'identité signée par un notaire ou un commissaire qui assermente l'affidavit.

410.021 Master Affidavits410.021 Affidavit principal

Lorsqu'un requérant soumet une demande fondée sur le caractère distinctif aux termes du paragraphe 12(2), il doit déposer un affidavit principal. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet affidavit doit être présenté par un responsable. Dans tous les cas, l'auteur de l'affidavit doit se nommer et s'expliquer sur la source et les justifications de ses renseignements. L'affidavit doit s'accompagner aussi de spécimens de la marque telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou marchandises et comporter ce qui suit:

- a) A statement of the nature of use of the mark in association with the wares or services.
- b) An explanation concerning the manner of association of the mark at the time of any transfer of property or transfer in the possession of wares.
- c) A statement as to the manner of use of the mark in the advertisement of wares or services pursuant to sections 4 and 5 of the Trade Marks Act accompanied by specimens of advertising material.

- a) une déclaration sur l'usage de la marque en liaison avec les marchandises ou services;
- b) une explication sur la façon dont la marque est reliée, que ce soit au moment d'un transfert de propriété ou de possession de produits;
- c) une déclaration sur la façon dont est utilisée la marque dans la publicité sur les services ou marchandises, conformément aux articles 4 et 5 de la Loi sur les marques de commerce, ainsi que des spécimens de ce matériel publicitaire;



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

d) Statements which clearly indicate the extent of use of the mark for each territory (province) in which the mark is stated to have become distinctive. e.g. If the applicant claims that the mark has achieved distinctiveness in Canada at the date of filing of his application, he must show that the mark has achieved secondary meaning in each of the provinces.

e) Statements which attest to the length of time of use of the mark in association with the wares or services.

The extent of use may be stated in terms of units, dollar volume of sales, or percentage of the market for the wares or services performed, sold, leased or hired in association with the mark. The evidence may refer to the mode of distribution, the number of distributors, and the number of outlets in which the product or services associated with the mark is offered for sale. As to the manner and extent of advertising of the mark as it is associated with wares or services the affidavits should indicate the number of ads and dollar volume for each type of media. Information attesting to the geographical area covered by the advertisements is essential.

d) des déclarations qui indiquent clairement quel est le territoire géographique (province) où la marque est censée avoir acquis un caractère distinctif. Par exemple, si le requérant allègue que sa marque a acquis un caractère distinctif au Canada, au moment où il présente sa demande, il doit montrer qu'elle a acquis un deuxième sens dans chacune des provinces;

e) des déclarations qui attestent la durée d'emploi de la marque en liaison avec des marchandises ou services.

La durée de l'emploi peut s'exprimer en fonction de la quantité ou de la valeur monétaire des ventes ou encore du pourcentage du marché que représente la prestation, la vente ou la location en rapport avec la marque. La preuve peut faire référence au mode de distribution, au nombre de distributeurs et de points de vente de ces marchandises ou services. Quant à l'importance et à la forme de la publicité, les affidavits doivent indiquer le nombre d'annonces et les sommes consacrées à chaque média. Il est indispensable d'indiquer quel est le territoire géographique couvert.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

410.022 Additional Affidavits

Additional affidavits, e.g. from dealers in or users of the wares, will not be required in all cases to support a claim under the provisions of Section 12(2) of the Trade Marks Act.

The master affidavit may be sufficient as long as the criteria set out in Section 410.021 is present, particularly where territorial sales and advertising are concerned.

Only when there is some doubt that the trade mark had acquired distinctiveness as of the date of filing, and depending on the particular mark and circumstances involved, will the office require additional evidence perhaps by means of supplementary affidavits.

These additional affidavits may be from advertising agencies, distributors, wholesalers, retailers and users who can attest as to the secondary meaning of the word or words in association with the wares or services at or immediately preceding the date of filing of the application in Canada. These affidavits should also relate to the form of use, extent of use, length of use, territory of use of the mark applied for in relation to the wares or services subject of the application.

410.022 Affidavits supplémentaires

Il ne sera pas nécessaire de demander que des affidavits supplémentaires soient présentés (p. ex. par des distributeurs ou des acheteurs des marchandises) dans tous les cas afin d'étayer une revendication en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce.

En général, l'affidavit principal suffira, à condition que tous les critères énumérés au paragraphe 410.021 aient été fournis, surtout en ce qui concerne les ventes et la publicité par région.

Le Bureau demandera d'autres preuves, possiblement au moyen d'affidavits supplémentaires, seulement lorsque la marque de commerce ne semble pas avoir acquis suffisamment de caractère distinctif à la date de dépôt de la demande et compte tenu de la marque visée ainsi que des circonstances de l'affaire.

Ces affidavits supplémentaires peuvent provenir d'agences de publicité, de distributeurs, de grossistes, de détaillants et de clients qui peuvent attester que le ou les mots a ou ont acquis un deuxième sens en rapport avec les marchandises ou services, à la date de dépôt de la demande au Canada ou immédiatement avant. Ces affidavits doivent aussi se rapporter à la forme, à l'importance et à la durée de l'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande de même qu'au territoire où elle est employée, en rapport avec ces marchandises ou services.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

410.023

Page

80

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

410.023 Survey Evidence

Surveys are now being used extensively in commerce for market studies and business decisions are being based on the results of those surveys. Any survey, in order to be worthwhile, must be carried out by a person who can file an affidavit which attests to the fact that this person is an expert in designing, organizing, implementing and interpreting survey results. A qualified surveyor will set out the strategy and statistical basis of the survey and will explain the form of the questions asked and the manner in which the survey is conducted. All the results of the survey must be reported - both negative and positive - and the interpretation of the results fully explained.

A properly conducted survey was accepted as evidence of secondary meaning in 1954 by Cameron, J. in Aluminum Goods Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1954), 19 C.P.R. 93. In completing his review of the evidence, Cameron, J. stated at p. 97:

"It is sufficient to state that, as a result of the questioning, 91% of 3,007 housewives and 96.5% of 505 dealers identified "Wear-Ever" as a

410.023 Preuve sous forme d'enquête

Les enquêtes sont maintenant très répandues dans le commerce à des fins d'études de marché, et bon nombre de décisions en affaires reposent sur leurs résultats. Pour être valable, une enquête doit être effectuée par une personne qui peut produire un affidavit attestant le fait qu'elle est spécialisée dans la conception, l'organisation, la mise en oeuvre d'une enquête ainsi que dans l'interprétation de ses résultats. Un enquêteur expérimenté établira la stratégie et les données statistiques sur lesquelles repose son enquête et expliquera la formulation des questions posées et la méthode suivie. Il doit rapporter tous les résultats qu'ils soient négatifs ou positifs et les expliquer tous en détails.

En 1954, le juge Cameron a accepté comme preuve d'un deuxième sens une enquête menée en bonne et due forme, dans la cause Aluminium Goods Ltd. v. Registrarie des marques de commerce, (1954), 19 C.P.R. 93. Après avoir examiné toute la preuve, il déclarait à la p. 97 ce qui suit:

"Il suffit de déclarer qu'à la suite du questionnaire, 91% des 3,007 ménagères et 96.5% des 505 commerçants interrogés ont reconnu "Wear-Ever"

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 410.023	Page 81	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

brand. It is a significant fact that while 44% of the dealers questioned did not deal in "Wear-Ever" utensils, 96.5% of all identified "Wear-Ever" as a brand, thus indicating the widespread knowledge among dealers of the manner in which the word was used."

Continuing at pages 97 and 98 of the case, Cameron, J. summed up his conclusions as follows:

"On the whole of the evidence I have no hesitation whatever in reaching the conclusion that the petitioner has satisfied the onus cast upon it by s. 29, (of the Unfair Competition Act, which is the equivalent of s. 12(2) of the Trade Marks Act) ... It is true, as pointed out by counsel for the Registrar of Trade Marks, that the recognition by dealers and users is not perhaps universal, a small percentage of those questioned stating that they thought the word referred to a quality of the wares and was not used as a brand. The section, however, requires only that the trade mark be generally recognized in the manner stated. To borrow a phrase used by the Master of the Rolls in the SHEEN case - Re J. & P. Coats Ltd's Application (1936), 53 R.P.C. 355 at p. 381 - the distinctiveness in fact in this case is as wide and as long continued as one could expect to find.

In Canadian Schenley
Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba
Distillery Ltd., (1976), 25 C.P.R.
(2d) 1, Judge Cattanach, after
reviewing the law relating to survey

comme une marque. Fait significatif, alors que 44% des commerçants interrogés n'étaient pas dépositaires de la marque, 96.5% l'ont reconnue comme telle, indiquant ainsi qu'ils connaissent très bien la façon dont est utilisé ce mot". (traduction libre)

Poursuivant aux pages 97 et 98, le juge Cameron résumait ses conclusions en ces termes:

"Par rapport à la preuve dans son ensemble, je n'ai aucune hésitation à conclure que le requérant s'est acquitté de la charge qui pesait sur lui en vertu de l'article 29 (de la Loi sur concurrence déloyale qui correspond au paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce)... Comme l'a souligné l'avocat du registraire des marques de commerce, il est vrai que les commerçants et acheteurs ne reconnaissent pas tous la marque, un petit nombre de personnes interrogées déclarant penser que ce mot avait trait à la qualité des produits. J'emprunte une formule au maître des Rôles dans l'affaire SHEEN-Re J & P. Coats Ltd's Application, (1936), 53 R.P.C. 355, à la p. 381 - qui dit que le caractère distinctif dans ce cas va aussi loin qu'on peut espérer aller dans toute cause." (traduction libre)

Dans la cause Canadian Schenley
Distilleries Ltd. v. Canada's
Manitoba Distillery Ltd., (1976), 25
C.P.R. (2e éd.) 1, après avoir analysé
la législation concernant la preuve



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

evidence and reviewing the form and content of the survey submitted, admitted the survey evidence. At page 9 Cattanach, J. stated: "In my view the admissibility of survey evidence and the probative value of that evidence when admitted is dependent on how the poll was conducted, the questions asked, how they were asked and how they were framed and what purpose the evidence is to be used for. There would be no objection to evidence being admissible when the poll is put forward not to prove the truth of the statements it contains but merely to show the basis of an expert's opinion, or as in the present instance, an assessment of the results of the survey." In Boyle-Midway (Canada) Ltd. v. Farkas Arpad Homonnay, (1977), 27 C.P.R. (2d) 178, a public opinion survey was refused by the Acting Registrar on the grounds that the public opinion survey submitted was in breach of substantially all the rules governing admissibility of public survey evidence. See also the decision of Mr. Justice Mahon in Customglass Boats Ltd. v. Salthouse Brothers Ltd., (1976), R.P.C. 589, for a review of Canadian, U.S. and British law on admissibility of public opinion evidence.

The survey results should be in addition to the master affidavit filed by the applicant or a knowledgeable officer of the applicant company.

sous forme d'enquête et examiné la formulation ainsi que le contenu de l'enquête en question, le juge Cattanach a admis cette forme de preuve. Il déclarait à la p. 9 ce qui suit: "Selon moi, la preuve sous forme d'enquête peut être recevable et lorsque c'est le cas, cette preuve peut avoir de la valeur selon la façon dont a été mené le sondage, selon les questions posées, selon l'administration et l'articulation du questionnaire et enfin selon le but que dessert la preuve. Il n'y aurait aucune objection à admettre ce genre de preuve quand le sondage est avancé non pour prouver la véracité des énoncés qu'il contient mais seulement pour montrer sur quoi repose l'opinion de l'expert ou, dans le cas présent, pour permettre d'évaluer les résultats du sondage". (traduction libre). Dans la cause Boyle-Midway (Canada) Ltd. v. Farkas Arpad Homonnay, (1977), 27 C.P.R. (2e éd.) 178, le registraire intérimaire a rejeté un sondage d'opinion publique en invoquant que celui-ci allait à l'encontre de toutes les règles régissant la recevabilité de la preuve sous forme de sondage d'opinion publique. Voir aussi la décision du juge Mahon dans la cause Customglass Boats Ltd. v. Salthouse Brothers Ltd., (1976), R.P.C. 589, pour une étude de la législation canadienne, américaine et britannique sur la recevabilité de la preuve sous forme de sondage d'opinion publique.

Les résultats de l'enquête doivent être joints à l'affidavit principal présenté par le requérant ou un agent responsable de la société requérante.



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

410.024

Restriction As to
Territory

While it may be difficult to establish that a mark has acquired secondary meaning the examiner should, if satisfied from a review of the evidence that the mark applied for has acquired a secondary meaning in a territory, permit the mark to proceed to allowance, with a restriction as to territory if any. In Standard Coil Products Ltd. v. Standard Radio Corp., (1972), 1 C.P.R. (2d) 155, Cattanach, J., after reviewing the evidence, concluded at p.^173: "Under the circumstances of the case I have come to the conclusion that the appellant has been successful in discharging the onus of establishing that the trade mark STANDARD actually distinguishes its product." See also Home Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée., (1968), 53 C.P.R. 71 at pp 77-78, where ORANGE MAISON was held to have acquired a distinctive meaning in relation to the orange juice of the respondent and its predecessors-in-title among dealers and purchasers of orange juice in the Province of Quebec.

410.03

Determination of
Distinctiveness -
S. 12(2)

The evidence filed by the applicant must be sufficient to enable the examiner to conclude therefrom that the public in Canada, or in the territory or province(s), perceives the descriptive word or surname, (as

410.024

Restriction territoriale

Bien que cela ne soit pas facile, si l'examinateur est convaincu par l'examen des preuves qu'une marque a acquis un deuxième sens dans un territoire donné, il doit autoriser cette marque en posant une restriction quant au territoire, s'il y a lieu. Dans la cause Standard Oil Products Ltd. v. Standard Radio Corp., (1972), 1 C.P.R. (2e éd.) 155, le juge Cattanach, après avoir passé en revue la preuve, déclarait à la p. 173: "Compte tenue des circonstances de l'affaire, j'en suis arrivé à la conclusion que l'appelant a réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombaient en prouvant que la marque de commerce STANDARD distingue vraiment son produit". Voir aussi Homme Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée., (1968), 53 C.P.R. 71, aux pages 77 et 78, où les tribunaux ont jugé que ORANGE MAISON avait acquis une signification distincte en liaison avec le jus d'orange du défendeur et de ses prédecesseurs-en-titre auprès des vendeurs et acheteurs de jus d'orange dans la province de Québec.

410.03 Détermination du caractère
distinctif

Le requérant doit déposer une preuve suffisante pour permettre à l'examinateur d'en conclure que le public canadien, (ou du territoire, ou de la ou des provinces), perçoit un mot descriptif ou un nom de famille



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

used by the applicant in association with the wares or services applied for), as a word which distinguishes the wares or services of the applicant from those of others. The primary descriptive connotation or surname significance will have been subordinated in the mind of the public in relation to the particular wares or services applied for and its secondary meaning will dominate.

A word having a primarily descriptive or surname significance cannot reasonably be expected to have acquired a secondary meaning as a trade mark to every last individual in the territory. The proof of distinctiveness pursuant to Section 12(2) requires only that there be a substantial recognition by dealers or the public of the secondary meaning of the mark in association with the wares or services in the territory. (See also section 410.024 of the Manual)

Nevertheless, the evidence of acquired distinctiveness or secondary meaning must be strong and convincing. As Fox stated in Canadian Law of Trade Marks, 3rd edition at p. 197: "There will, of course, always be considerable difficulty in convincing the Registrar, or the court, that a "prima facie" unregistrable word has acquired a secondary meaning sufficient to permit its registration, for the legislature and the courts have always shown a natural disinclination to allow any person to obtain by registration a monopoly in

employé par le requérant en relation avec les marchandises ou services inscrits dans la demande comme un mot qui permet de les distinguer de ceux des autres concurrents. L'acceptation première du mot ou la signification du nom de famille est alors devenue secondaire dans l'esprit du public par rapport aux marchandises ou services en question alors que la signification seconde est devenue prépondérante.

Un mot qui a tout d'abord du sens comme description ou nom de famille ne peut vraisemblablement pas avoir acquis un deuxième sens comme marque de commerce pour tous les habitants d'un territoire. Pour faire la preuve du caractère distinctif conformément au paragraphe 12(2), il suffit que les vendeurs ou le public du territoire reconnaissent en grand nombre le deuxième sens de la marque de commerce, en liaison avec les marchandises ou services. (Voir aussi les sections 410.024 et 208.0802 du présent Manuel).

Mais il faut apporter une preuve solide et convaincante du fait que la marque a acquis un caractère distinctif ou un deuxième sens. Comme le disait Fox, dans son ouvrage Canadian Law of Trade Marks, 3e édition, à la p. 197: "Il sera toujours très difficile de convaincre le registraire ou le tribunal qu'un mot non enregistrable au premier abord a acquis un deuxième sens suffisant pour en autoriser l'enregistrement, car la législature et les tribunaux ont toujours répugné à réservé ainsi à une personne un monopole sur ce que



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

what others may legitimately desire to use."

410.031 Prior Decision

The examiner must read with caution the decisions under the Unfair Competition Act, as the words "adapted to distinguish", which appeared in s. 2(m) of the Unfair Competition Act, 1932, do not appear in the Trade Marks Act. The words "adapted to distinguish" required that a word not only be distinctive in fact, but secondly, that the word must be inherently adapted to distinguish. In applying the provisions of the Unfair Competition Act certain laudatory words such as "SUPERWEAVE" were found not inherently adapted to distinguish and therefore could never be registrable based on acquired secondary meaning. See Registrar of Trade Marks v. G.A. Hardy & Co. Ltd., (1950), 10 C.P.R. 55.

les autres pourraient légitimement vouloir utiliser aussi". (traduction libre)

410.031 Décisions antérieures

L'examinateur doit lire avec attention les décisions qui relèvent de la Loi sur la concurrence déloyale car les mots "apté à distinguer" qui figurent à l'alinéa 2(m) de la Loi sur la concurrence déloyale n'apparaissent pas dans la Loi sur les marques de commerce. Cette expression nécessite non seulement qu'un mot soit réellement distinctif mais aussi qu'il soit naturellement apte à établir une distinction. En appliquant les dispositions de la Loi sur la concurrence déloyale, les tribunaux ont jugé que certains mots louangeurs tels que SUPERWEAVE n'étaient pas aptes en soi à distinguer et n'avaient donc pas droit à l'enregistrement comme ayant acquis un deuxième sens. Voir Registraire des marques de commerce v. G.A. Hardy & Co. Ltd., (1950), 10 C.P.R. 55. En vertu de la Loi sur les marques de commerce, une marque qui distingue vraiment les produits ou services auxquels elle est apposée par le requérant à la date de la demande peut faire l'objet d'une demande aux termes du paragraphe 12(2), même si elle peut soulever une objection parce qu'elle est élogieuse ou clairement descriptive.

410.032 Onus

The onus upon an applicant who contends that a surname or descriptive word has acquired a secondary meaning

410.032 Fardeau de la preuve

Un requérant qui soutient qu'un nom de famille ou un mot descriptif a acquis un deuxième sens assume une



Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

is a heavy one. As Cattanach, J. stated in Standard Coil Products v. Standard Radio Corp., (1972), 1 C.P.R. (2d) 155 at p. 172, when considering whether the mark STANDARD had acquired a secondary meaning in Canada in association with the wares television tuners: "It remains for me to assess the probative value of such evidence. In so doing I am conscious that the onus on a person contending that a trade mark which is descriptive or laudatory of his wares has come to actually distinguish those wares is a heavy one and that onus is increased by the adoption of a word which lacks inherent distinctiveness."

charge très lourde. Comme le déclarait le juge Cattanach dans la cause Standard Coil Products v. Standard Radio Corp., (1972), 1 C.P.R. (2e éd.) 115, à la p. 172, lorsqu'il avait à juger si la marque STANDARD avait acquis un deuxième sens au Canada en liaison avec les syntoniseurs de télévision: "Il me reste à évaluer ce que vaut cette preuve. Ce faisant, je me rends bien compte qu'une personne assume une lourde charge en prétendant que la marque de commerce qui décrit ou louange ses produits en est venue à les distinguer. Ce fardeau augmente du fait qu'elle adopte une marque qui manque en soi de caractère distinctif".

411 Section 14(2)

Section 30(2) of the Act provides for the submission of an application to register a trade mark which the applicant has registered in his country of origin, as long as the applicant furnishes evidence which shows that the mark is "not without distinctive character" in Canada as per Section 14(1)(b). He must submit affidavits, specimens and details about the value and volume of sales, although the extent to which he must offer proof of distinctiveness is clearly reduced when compared with an applicant claiming the benefit of Section 12(2). Section 14 is included in the Trade Marks Act to give effect to Canada's obligations to other Union countries. The same privileges are accorded to Canadians provided their applications meet the requirements of the countries' domestic legislation.

411 Paragraphe 14(2)

D'après le paragraphe 30(2) de la Loi, un requérant peut présenter une demande d'enregistrement d'une marque de commerce déposée dans son pays d'origine pour autant qu'il puisse prouver que sa marque "n'est pas dépourvue de caractère distinctif" au Canada, aux termes de l'alinéa 14(1)(b). Il doit présenter des affidavits, des spécimens et des détails concernant la valeur et le volume des ventes, bien que l'importance de la preuve de la distinction soit beaucoup plus réduite que dans le cas d'un requérant qui se prévaut du paragraphe 12(2). L'article 14 de la Loi sur les marques de commerce vise à faire respecter les obligations du Canada envers les autres pays membres de l'Union. Les Canadiens peuvent par ailleurs bénéficier des mêmes priviléges, pour

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 411	Page 87	Effective 11 / 84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

THE EXAMINATION OF THE MARK

EXAMEN DE LA MARQUE

(See section 208.08 in Manual for more extensive treatment of a S. 14(2) claim)

autant que leurs demandes répondent aux exigences des lois internes des pays étrangers. (Voir la section 208.08 du présent Manuel pour plus de détails sur une revendication aux termes du paragraphe 14(2)).



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

500	<u>THE EXAMINER'S REPORTS</u>	500	<u>RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR</u>
501	<u>Section 36(2)</u>	501	<u>Article 36(2)</u>
502	<u>First Actions</u>	502	<u>Premier Rapport</u>
503	<u>Standard Paragraphs</u>	503	<u>Paragraphes Généraux</u>
504	<u>Re - Wares Or Services</u>	504	<u>Marchandises ou Services</u>
505	<u>Re - Section 12(1)(a)</u>	505	<u>Article 12(1)(a)</u>
506	<u>Re - Section 12(1)(b)</u>	506	<u>Article 12(1)(b)</u>
507	<u>Re - Section 12(1)(c)</u>	507	<u>Article 12(1)(c)</u>
508	<u>Re - Section 12(1)(d)</u>	508	<u>Article 12(1)(d)</u>
509	<u>Re - Section 12(1)(e)</u>	509	<u>Article 12(1)(e)</u>
510	<u>Re - Section 16</u>	510	<u>Article 16</u>
511	<u>Multiple Claims</u>	511	<u>Demandes Multiples</u>
512	<u>Second And Third Actions</u>	512	<u>Deuxième et Troisième Rapport</u>
513	<u>Letter Of Refusal</u>	513	<u>Lettre de Refus</u>
514	<u>Third And Subsequent Actions</u>	514	<u>Troisième Rapport et Rapports Subséquents</u>
514.01	1. Evidence Requirements	514.01	1. Exigences en matière de preuve
514.02	2. Deletion of Wares or Services	514.02	2. Suppression de marchandises ou de services
514.03	3. Additional Information	514.03	3. Renseignements supplémentaires
514.04	4. Clarification by Examiner	514.04	4. Demande d'éclaircissements
514.05	5. Notice Pursuant to Section 43 and/or Section 44	514.05	5. Avis aux termes des articles 43 et 44
514.06	6. Consent	514.06	6. Autorisation

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations CanadaReference – Référence
500

Page

Effective
11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

515 Applicant's Failure To Reply515 Absence de Réponse de la Part
Du Requérant516 Section 35 – Abandonment Of
Applications516 Article 35 – Abandon des
Demandes517 "Abandoned" Files517 Dossiers "Abandonnés"518 Transfer Of Index Cards518 Transfert des Fiches519 Officially Abandoned519 Demandes Officiellement
Abandonnées520 Re – Extensions Of Time –
Sections 46(1) and (2)520 Prolongation de la Période de
Délai – Article 46(1) et (2)520.01 Extensions of Time –
Office Action and Section
35520.01 Prolongation de la période
de délai – Documents du
Bureau – Article 35521 Section 16(5) – Effect Of
Abandoned Trade Mark521 Article 16(5) – Effets des
Marques de Commerce AbandonnéesAppendix

Re: Acceptable Terms for Wares

AnnexeObjet: Termes acceptables pour
les marchandises

Re: Wares unacceptable

Objet: Marchandises
inacceptables

Re: Wares acceptable

Objet: Marchandises
acceptablesRe: Trade Marks used as Generic
TermsObjet: Marque de commerce
employées comme
termes génériques

Re: Acceptable Services

Objet: Services acceptables



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

500	<u>THE EXAMINER'S REPORTS</u>	500	<u>RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR</u>
501	<u>Section 36(2)</u>	501	<u>Article 36(2)</u>
502	<u>First Actions</u>	502	<u>Premier Rapport</u>
503	<u>Standard Paragraphs</u>	503	<u>Paragraphes Généraux</u>
504	<u>Re - Wares Or Services</u>	504	<u>Marchandises ou Services</u>
505	<u>Re - Section 12(1)(a)</u>	505	<u>Article 12(1)(a)</u>
506	<u>Re - Section 12(1)(b)</u>	506	<u>Article 12(1)(b)</u>
507	<u>Re - Section 12(1)(c)</u>	507	<u>Article 12(1)(c)</u>
508	<u>Re - Section 12(1)(d)</u>	508	<u>Article 12(1)(d)</u>
509	<u>Re - Section 12(1)(e)</u>	509	<u>Article 12(1)(e)</u>
510	<u>Re - Section 16</u>	510	<u>Article 16</u>
511	<u>Multiple Claims</u>	511	<u>Demandes Multiples</u>
512	<u>Second And Third Actions</u>	512	<u>Deuxième et Troisième Rapport</u>



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

513	<u>Letter Of Refusal</u>	513	<u>Lettre de Refus</u>
514	<u>Third And Subsequent Actions</u>	514	<u>Troisième Rapport et Rapports Subséquents</u>
514.01	1. Evidence Requirements	514.01	1. Exigences en matière de preuve
514.02	2. Deletion of Wares or Services	514.02	2. Suppression de marchandises ou de services
514.03	3. Additional Information	514.03	3. Renseignements supplémentaires
514.04	4. Clarification by Examiner	514.04	4. Demande d'éclaircissements
514.05	5. Notice Pursuant to Section 43 and/or Section 44	514.05	5. Avis aux termes des articles 43 et 44
514.06	6. Consent	514.06	6. Autorisation
515	<u>Applicant's Failure To Reply</u>	515	<u>Absence de Réponse de la Part Du Requérant</u>
516	<u>Section 35 - Abandonment Of Applications</u>	516	<u>Article 35 - Abandon des Demandes</u>
517	<u>"Abandoned" Files</u>	517	<u>Dossiers "Abandonnés"</u>
518	<u>Transfer Of Index Cards</u>	518	<u>Transfert des Fiches</u>
519	<u>Officially Abandoned</u>	519	<u>Demandes Officiellement Abandonnées</u>
520	<u>Re - Extensions Of Time - Sections 46(1) and (2)</u>	520	<u>Prolongation de la Période de Délai - Article 46(1) et (2)</u>
520.01	Extensions of Time - Office Action and Section 35	520.01	Prolongation de la période de délai - Documents du Bureau - Article 35
521	<u>Section 16(5) - Effect Of Abandoned Trade Mark</u>	521	<u>Article 16(5) - Effets des Marques de Commerce Abandonnées</u>
	<u>Appendix</u>		<u>Annexe</u>
	Re: Acceptable Terms for Wares		Objet: Termes acceptables pour les marchandises
	Re: Wares unacceptable		Objet: Marchandises inacceptables
	Re: Wares acceptable		Objet: Marchandises acceptables



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

500 THE EXAMINER'S REPORTS501 Section 36(2)

According to the provisions of Section 36(2) the Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objection to registration and his reasons therefor. Also, the applicant must be given adequate opportunity to answer such objections. The Registrar's objections to registration are communicated to the applicant by way of the examiner's reports and are concerned with: (1) the propriety of the application insofar as it satisfies the requirements of Section 29; (2) whether the subject matter sought to be registered comes within the meaning of a trade mark as defined in Section 2 of the Act (3) the registrability of the trade mark in the light of the provisions of Sections 9, 10 and 12; and (4) the applicant's entitlement to registration as between him and rival applicants in accordance with the provisions of Section 16.

502 First Actions

The examiner's report is prepared after his initial examination of the application for registration and of the trade mark for which registration is requested, and is referred to as the "first action".

It is a firm practise in the Trade marks Office that the examiner's first action must deal with all defects which need to be remedied before the application can proceed to advertisement. The examiner must not engage in piecemeal reporting, because

500 RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR501 Article 36(2)

Aux termes de l'article 36(2), le registraire ne doit pas rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections à l'enregistrement avec les motifs pertinents, et lui avoir laissé le temps nécessaire pour y répondre. Le requérant prend connaissance des objections à l'enregistrement par l'entremise des rapports de l'examinateur. Les objections porteront sur: 1) la correction de la demande par rapport aux dispositions de l'article 29; 2) la conformité de l'objet de l'enregistrement avec la définition d'une marque de commerce conformément à l'article 2 de la Loi; 3) les possibilités d'enregistrement de la marque au regard des dispositions des articles 9, 10, et 12 et 4) les droits du requérant à l'enregistrement par rapport aux droits de ses concurrents, en vertu des dispositions de l'article 16.

502 Premier Rapport

L'examinateur établit son "premier rapport" après avoir examiné une première fois la demande d'enregistrement et la marque de commerce faisant l'objet de la demande.

Le Bureau des marques de commerce observe une ligne de conduite stricte en ce sens que le premier rapport de l'examinateur doit porter sur toutes les anomalies à corriger, avant que la demande ne puisse être annoncée. L'examinateur ne doit pas



Branch — Direction

TRADE MARKS**MARQUES DE COMMERCE**

Division/Section

EXAMINATION**THE EXAMINER'S REPORTS****RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR**

it leads to undue protraction of the examination process and a high incidence of oversight and error. It is also disconcerting for the applicant (and/or his agent) who has complied with the requirements of an examiner's report, and who believes that the amendments made in his application or the additional documentation furnished will suffice to put his application in order for advertisement, to be told in a subsequent report that there is a sound statutory bar to registration of his mark.

503 Standard Paragraphs

First actions are, for the most part, written in standardized form. A series of "standard paragraphs" dealing with common discrepancies in the application or objections to registration of the trade mark has been formulated by members of the examination division, and is retained on diskettes in the Word Processing section. The standard paragraphs have been coded according to subject matter, and when composing his report the examiner designates, by code number, the paragraphs which most accurately describe the requirements or objections which apply to the trade mark application with which he is dealing. Generally, the examiner will not find it necessary to elaborate on the material in the paragraphs. However, in compliance with the provisions of Section 36(2), he must give reasons for statutory objections and so will incorporate the information necessary to a fuller explanation of the basis for objection in his report. Reports are prepared in

produite un rapport en plusieurs parties pour éviter de prolonger inutilement le processus d'examen de la demande et de provoquer des oubli et des erreurs. Le requérant (ou son agent) qui a satisfait à toutes les exigences du rapport de l'examinateur et qui croit que les modifications apportées à sa demande ou les renseignements supplémentaires qu'il a produits lui permettront de faire annoncer sa marque sera déconcerté s'il apprend par un rapport ultérieur l'existence d'une objection d'ordre statutaire à l'enregistrement de sa marque.

503 Paragraphes Généraux

Les premiers rapports sont généralement standard. Le personnel de la Division de l'examen a établi une série de "paragraphes généraux" qui traitent des fautes courantes et des objections à l'enregistrement d'une marque de commerce. Ces paragraphes sont enregistrés sur des disquettes à la Section de traitement du mot; ils possèdent tous selon leur sujet un numéro de code et, lorsque l'examinateur rédige son rapport, il indique au moyen de ce numéro les paragraphes qui décrivent le plus précisément les exigences ou les objections qui s'appliquent à la demande d'enregistrement de la marque qu'il étudie. Généralement, l'examinateur ne doit rien ajouter au contenu des paragraphes. Cependant, aux termes de l'article 36(2), il doit indiquer les fondements d'une objection statutaire; il devra donc y insérer les renseignements nécessaires pour expliquer plus à fond le bien-fondé de l'objection. Les rapports sont établis en deux



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

duplicate, one copy being retained on file. Circumstances which account for the issuing of examiners' reports are described below.

504 Re - Wares Or Services

As concerns the statement of wares or services the examiner will require the applicant to submit an amended application:

1. In the event that the applicant does not name the specific wares in ordinary commercial terms intended to be covered by a general class designation. This request is also made where wares are described in respect of their function or any similar fashion. The examiner must, for example, comprehend the general class designation used by the applicant. Terms such as "accessories" or "equipment" or "products" in, for example, "ladies dresses and accessories" or "artist's equipment" or "agricultural products" will be questioned.

2. When further information is required as to how wares or services are used in commerce if, for example, the examiner is unable to identify the field in which they are competing. In this case the examiner frequently asks for illustrative or advertising materials.

exemplaires, dont l'un est versé au dossier. Les examinateurs établissent un rapport dans les cas décrits ci-après.

504 Marchandises ou Services

En ce qui concerne les marchandises ou les services, l'examinateur exige du requérant qu'il présente une demande modifiée:

1. lorsque le requérant ne désigne pas les marchandises qui font l'objet de sa demande en des termes courants appartenant au domaine commercial et pouvant être englobés dans une catégorie générale. Il le demande aussi lorsque les marchandises sont décrites par rapport à leur fonction. L'examinateur doit bien saisir la signification de la catégorie générale qu'utilise le requérant. Il contestera donc des termes tels que "accessoires", "matériel" ou "produits" utilisés dans des expressions comme "robes et accessoires pour dames", "matériel d'artiste" ou "produits agricoles";

2. lorsqu'il a besoin de précisions sur la façon dont les marchandises ou les services sont utilisés sur le marché en vue de déterminer les produits avec lesquels ils sont en concurrence. En pareil cas, l'examinateur demande souvent au requérant de fournir des documents publicitaires ou justificatifs;



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

3. When the wares named in the application are incidental to the performance of the services with which the trade mark is associated or "vice versa". In this situation the examiner usually asks the applicant to remove the claim to registration in respect of the "incidental" wares or services. (For example, applicants frequently include "advertising services" in their application when, in fact, they do not offer such services to the public.)

3. lorsque les marchandises figurant dans la demande sont "accessoires" par rapport à l'accomplissement des services avec lesquels la marque de commerce est associée et vice versa. En pareil cas, l'examinateur demande habituellement au requérant de retirer de sa demande d'enregistrement ce qui a trait aux marchandises ou aux services "accessoires". (Par exemple, les requérants incluent fréquemment "services de publicité" dans leur demande lorsqu'en réalité ils n'offrent pas ces services au public).

505 Re - Section 12(1)(a)

The examiner will not as a rule elaborate further in respect of an objection under Section 12(1)(a) if the surname is common or generally recognized as a surname. If the surname is listed infrequently in directories, or if it has been established that it is a surname as a result of research which is not part of the usual directory search, particulars of the source of the information which gave rise to the objection will be given.

505 Article 12(1)(a)

L'examinateur ne donne généralement pas de renseignements supplémentaires à propos d'une objection aux termes de l'article 12(1)(a), s'il s'agit d'un nom de famille courant ou généralement reconnu comme un nom de famille. Si le nom de famille ne figure que rarement dans les annuaires ou encore s'il faut effectuer des recherches plus approfondies qu'à l'ordinaire pour établir qu'il s'agit d'un nom de famille, l'examinateur exposera en détail dans son rapport les données qui sont à l'origine de l'objection.

506 Re - Section 12(1)(b)

An objection based on "descriptiveness" or "deceptive misdescriptiveness" must be supported by identification of the sources of information on which the examiner based the objection, and an explanation as to the applicability of

506 Article 12(1)(b)

Une objection fondée sur une "description claire" ou sur une "description fausse et trompeuse" doit être justifiée par l'identification des sources de référence sur lesquelles s'appuie l'examinateur et par une explication de la pertinence



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

that information in describing the particular wares or services. An exception is made when the descriptive objection is based on the fact that the trade mark is an obvious laudatory epithet or a trade term. An objection under Section 12(1)(b) should not be made on the basis of information obtained as a result of oral enquiry only. Information received from telephone conversations and the like is only used to confirm that an objection should or should not be cited. Advertising or descriptive literature pertinent to the description of the character or quality of the wares or services must also be on record.

de ces renseignements dans la description des marchandises ou des services. On fait exception lorsque l'objection portant sur la description est fondée sur le fait que la marque de commerce est un terme clairement élogieux ou un terme du domaine commercial. L'examinateur ne doit pas faire objection aux termes de l'article 12(1)(b) en ne se fondant que sur des renseignements obtenus verbalement. Les renseignements reçus notamment par téléphone ne sont utilisés que pour confirmer ou informer une objection. Il faut aussi faire état du matériel publicitaire ou descriptif qui se rapporte à la description de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services.

507 Re - Section 12(1)(c)

An objection to registration, based on the fact that the trade mark is the name of the wares or service in any language, should be supported by factual evidence, usually dictionary definitions establishing that the word, or words identify wares or services in whatever language.

507 Article 12(1)(c)

Une objection à l'enregistrement fondée sur le fait que la marque de commerce est le nom de marchandises ou de services dans une langue quelconque doit être appuyée par une preuve basée sur des faits, habituellement des définitions tirées de dictionnaires qui établissent que le ou les mots identifient les marchandises ou les services dans la langue en question.

508 Re - Section 12(1)(d)

An objection to registration based on Section 12(1)(d) is always supported by a copy of the registration covering the trade mark with which the trade mark of the applicant is considered to be confusing within the terms of Section

508 Article 12(1)(d)

Une objection à l'enregistrement fondée sur l'alinéa 12(1)(d) doit toujours être accompagnée d'une copie de l'enregistrement de la marque de commerce avec laquelle celle du requérant est considérée comme créant



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

6 of the Act. The examiner should always verify that the copy relates to the registration which he has identified by registration number, and that the registered trade mark is in good standing.

509 Re - Section 12(1)(e)

When raising a S. 12(1)(e) objection the examiner must be careful to distinguish between the basis for the objection and the reasons therefor. The reasons for objection are set out in Section 9(1) and 10 of the Act, while the objection to registration is based on the provisions of Section 12(1)(e).

When an objection to registration is made for a mark which is a prohibited mark, as defined in Section 10 of the Act, the examiner must provide evidence which shows ordinary and "bona fide" commercial usage of the mark.

510 Re - Section 16

The following is an example of how particulars concerning co-pending confusing applications may be set down for the respective applicants:

1. Applicant - A.B.C. Company
Mark - Ajax
Wares - motor trucks -
registered and used
abroad basis
Filed - December 1, 1977
Priority Date - August 3, 1976

de la confusion aux termes de l'article 6 de la Loi. L'examinateur doit toujours s'assurer que la copie est bien celle de l'enregistrement dont il a relevé le numéro et que la marque de commerce déposée se présente en bonne et due forme.

509 Article 12(1)(e)

Lorsque l'examinateur émet une objection aux termes de l'article 12(1)(e), il doit prendre bien soin de faire la distinction entre le fondement de l'objection et les motifs invoqués. Les motifs sont définis dans les articles 9(1) et 10 de la Loi, tandis que l'objection à l'enregistrement est fondée sur les dispositions de l'article 12(1)(e).

Lorsqu'il y a objection à l'enregistrement d'une marque défendue selon les dispositions de l'article 10 de la Loi, l'examinateur doit prouver qu'il y a usage commercial "ordinaire et authentique" de la marque.

510 Article 16

Voici comment l'examinateur peut consigner à l'intention de chacun des requérants tous les renseignements pertinents concernant les demandes en coïncidence qui créent de la confusion.

1. Requérant - société ABC
Marque - Ajax
Marchandises - camions -
enregistrement et emploi
à l'étranger
Date de production - 1er
décembre 1977
Date prioritaire - 3 août 1976

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

2. Applicant - XYZ Company
 Mark - Ajax
 Wares - Motor driven vans -
 used in Canada basis
 Filed - January 2, 1978
 Used in Canada - September 11,
1975.

In the above case, the XYZ Company, which has used the mark in Canada since September 11, 1975 is entitled to registration because the date of use in Canada is earlier than the priority date of the ABC Company.

Had both companies filed on the basis of registration and use abroad, or proposed use in Canada, ABC Company would have been entitled over XYZ Company by reason of its earlier priority filing date.

511 Multiple Claims

It may happen that an application contains an allegation to use or making known in Canada, and use and registration abroad, and/or proposed use in Canada, for a trade mark which is found to be confusing with a trade mark in an application subsequently filed. If the application bearing the later filing date discloses earlier use of the trade mark in Canada in association with wares or services of the same descriptive properties, then the applicant as named on that application will be deemed to be the person entitled to register his mark, by virtue of the provisions of S. 16(3)(a). See example below.

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

2. Requérant - société XYZ
 Marque - Ajax
 Marchandises - camionnettes -
 emploi au Canada
 Date de production - 2 janvier
 1978
 Emploi au Canada - 11 septembre
1975

Dans le cas susmentionné, la société XYZ qui emploie la marque depuis le 11 septembre 1975 a droit à l'enregistrement puisque sa date d'emploi au Canada est antérieure à la date prioritaire de la société ABC.

Si les deux sociétés avaient présenté une demande fondée sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger, ou sur l'emploi projeté au Canada, la société ABC l'aurait emporté parce que la date de production de sa demande est antérieure à celle de la société XYZ.

511 Demandes Multiples

Il se peut qu'une demande soit accompagnée d'une allégation d'emploi ou de révélation au Canada, ou d'emploi et d'enregistrement à l'étranger, ou encore d'emploi proposé au Canada, pour une marque de commerce qui est considérée comme créant de la confusion avec une marque de commerce figurant dans une demande produite par la suite. Si la demande qui porte la date de production la plus récente révèle que la marque de commerce a été employée antérieurement au Canada en liaison avec des marchandises ou des services possédant les mêmes éléments descriptifs, le requérant qui a fait cette demande a le droit de faire enregistrer la marque, en vertu des dispositions de l'article 16(3)(a). (Voir exemple plus bas).



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

Examiners are cautioned to exercise care when making a determination as to the person entitled between rival applicants where applications for registration are based on two or more of the provisions of Section 16. The applicant's entitlement to registration must be assessed in respect of and in accordance with the provisions of each of the claims under Section 16(1), (2) or (3) made in his application. (See example set out below).

1. Applicant - ABC Company

Mark - AJAX

Wares:

- Plant growth regulators - used in Canada basis 16(1)
 - Insecticides - registered and used abroad basis 16(2)
 - Hair colouring preparations - proposed use basis 16(3)
- Filed - September 11, 1977

Les examinateurs doivent être prudents lorsqu'ils déterminent le requérant qui a le droit de faire enregistrer sa marque lorsque les demandes d'enregistrement sont fondées sur deux ou plusieurs dispositions de l'article 16. Le droit du requérant à l'enregistrement doit être jugé en fonction des dispositions de chacune des demandes faites selon les dispositions de l'article (1), (2) ou (3) qui figurent dans le document présenté (voir exemple ci-après).

1. Requérant - société ABC

Marque - Ajax

Marchandises:

- régulateurs de croissance des plantes - emploi au Canada, article 16(1)
 - insecticides - enregistrement et emploi à l'extérieur du Canada, article 16(2)
 - teinture à cheveux - emploi proposé, article 16(3)
- Date de production: 11 septembre 1977



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

2. Applicant - XYZ Company
 Mark - AJAX
 Wares - Shampoo and hair
 bleaching preparation -
 used in Canada since
 May 11, 1975 (16(1))
 Filed - December 2, 1977.

2. Requérant - société XYZ
 Marque - Ajax
 Marchandises - shampoing et
 décolorant
 capillaire -
 emploi au Canada
 depuis le 11 mai
 1975, article
 16(1)

Date de production: 2 décembre
 1977

N.B. XYZ Company is the entitled applicant because the date of use of the trade mark in Canada, in association with shampoo and hair bleaching preparations, is earlier than the date of filing of the ABC Company's application for intended use of a trade mark in association with hair colouring preparations.

The non-entitled applicant may withdraw his claim based on proposed use of the trade mark in Canada, and request registration of the trade mark in respect of insecticides and plant growth regulators, thereby removing the objection to registration based on his non-entitlement.

Nota: La société XYZ a droit à l'enregistrement puisque la date d'emploi de sa marque de commerce au Canada, en liaison avec du shampoing et du décolorant capillaire, est antérieure à la date de production de la demande de la société ABC pour l'emploi proposé d'une marque de commerce en liaison avec de la teinture à cheveux.

Le requérant qui n'a pas droit à l'enregistrement peut retirer sa demande fondée sur l'emploi proposé de la marque de commerce au Canada et faire une demande d'enregistrement de sa marque en ce qui a trait aux insecticides et aux régulateurs de croissance des plantes, écartant ainsi l'objection à l'enregistrement fondée sur le fait qu'un requérant concurrent a détenu le droit de faire déposer sa propre marque.

512 Second And Third Actions

An examiner's report contains a notice to the effect that a complete

512 Deuxième et Troisième Rapport

Dans le rapport de l'examinateur, il est indiqué que le

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

512

Page

10

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

response should be filed within six months from the date of the report, failing which, the Registrar will institute abandonment procedures. This is considered to provide adequate time to answer objections as provided for in Section 36(2).

The applicant must deal with all issues raised in the examiner's report in order to succeed in having his application approved for advertisement in the Trade Marks Journal. The Trade Marks Office endeavours to follow a system whereby the status of the application will, in most cases, be determined after two action reports. Where the examiner's first action identifies the problems evident in the application, the second action considers the applicant's response and identifies the areas in which the applicant has failed to overcome the objections raised in the initial report. It must also deal with all questions relating to the form of the application and the registrability of the trade mark which have not been satisfactorily answered in the applicant's response. Second actions will usually include a paragraph which serves as a warning to the applicant that he has one further opportunity only in which to overcome the Registrar's statutory objections. The applicant is again allowed a six month period for reply. An example of the "warning paragraph" appears below.

requérant doit produire une réponse complète dans les six mois, sans quoi le registraire mettra en marche la procédure d'abandon. Ce délai est considéré comme suffisamment long pour permettre au requérant de répondre aux objections aux termes de l'article 36(2).

Le requérant doit répondre à tous les points soulevés dans le rapport de l'examinateur pour que sa demande soit susceptible d'être annoncée dans le Journal des marques de commerce. Le Bureau des marques de commerce s'efforce de suivre un système permettant, dans la plupart des cas, de déterminer le statut d'une demande après l'émission de deux rapports. Alors que le premier rapport signale les problèmes propres à la demande, le deuxième rapport tient compte de la réponse du requérant et identifie les domaines dans lesquels le requérant n'a pas réussi à répondre de façon satisfaisante aux objections émises dans le rapport initial. Ce deuxième rapport porte aussi sur toutes les questions ayant trait à la nature de la demande et aux possibilités d'enregistrement de la marque de commerce auxquelles le requérant n'a pas répondu de façon satisfaisante au premier stade. Le deuxième rapport contient habituellement un paragraphe qui est en réalité un avertissement informant le requérant qu'il ne lui reste plus qu'une seule chance pour répondre aux objections statutaires du registraire. Le requérant bénéficie à nouveau d'un délai de six mois pour répondre. Voici un exemple du "paragraphe d'avertissement".



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

You are further advised that this application may be refused under subsection 36(1) of the Act, if your next response does not overcome the aforesaid objection(s).

If the applicant's second response succeeds in answering all objections to registration, his application will be accepted for advertisement in the manner prescribed. Acceptance for advertisement is considered to be the "disposal" of the application on the part of the examiner.

The Trade Marks Act does not provide for intervention by third parties prior to advertisement. After advertisement any interested person may intervene pursuant to the opposition procedure set out in the Trade Marks Act and the Trade Marks Rules. The Office does not maintain a notice service; the responsibility for maintaining a watching brief on the application rests with the potential opponent. Therefore, any letter of intervention received by the Office prior to the advertisement will be returned to the sender.

Vous êtes en outre avisé par la présente que votre demande peut être refusée en vertu de l'article 36(1) de la Loi, si votre prochaine réponse ne permet pas de réfuter l(es) objection(s) susmentionnée(s).

Si le requérant réussit à réfuter toutes les objections à l'enregistrement dans sa seconde réponse, sa demande pourra être annoncée selon la procédure habituelle. L'admissibilité à l'annonce est considérée comme la "réponse" de l'examinateur à la demande.

La Loi ne prévoit pas l'intervention d'un tiers avant l'annonce. Après celle-ci, les intéressés peuvent intervenir conformément à la procédure d'opposition établie dans la Loi et les Règles relatives aux marques de commerce. Le bureau ne tient aucun service d'avis; il appartient à l'opposant éventuel de tenir un dossier sur la demande. Donc, toute lettre d'intervention reçue au Bureau avant la publication sera retournée à l'envoyeur.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

513 Letter Of Refusal

If the response to an examiner's action report which contained a warning fails to satisfy the examiner that the objection should be withdrawn, he will recommend to the Registrar that the application be refused. If the Registrar is in agreement, the applicant will be notified by letter to that effect. The first draft of the refusal letter is prepared by the examiner wherein he will call attention to all the defects of the trade mark which make it unregistrable. He must also give reasons as to why the arguments on behalf of the applicant have failed to overcome the examiner's objections, and will, wherever possible, provide details of court decisions to illustrate the objections being cited. The letter must be as explicit as possible so that the applicant is clearly aware of the reasoning behind the decision to refuse his mark for registration. The examiner must also draw attention to the provisions of S. 56 of the Act, whereby the applicant may appeal the Registrar's decision to the Federal Court. Upon completion of the letter, the Unit head will peruse it, correcting any errors or making any additions deemed necessary. The Registrar will then give it final reading and, upon being satisfied that it is complete, will affix his signature.

513 Lettre de Refus

Si la réponse au rapport qui contenait un avertissement ne parvient pas à convaincre l'examinateur que l'objection peut être retirée, il recommandera au registraire de refuser la demande. Si le registraire est d'accord, le requérant sera prévenu par lettre. L'examinateur rédige alors un projet de la lettre de refus en y indiquant tous les défauts qui ont empêché la marque de commerce d'être enregistrée. Il doit aussi donner les raisons pour lesquelles les arguments du requérant n'ont pas permis de surmonter ses objections et, le cas échéant, il illustrera les objections à l'aide d'exemples tirés de jugements. La lettre doit être aussi explicite que possible de façon que le requérant soit informé des raisons qui sous-tendent le refus d'enregistrement de sa marque. L'examinateur doit enfin attirer l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 56 de la Loi, conformément auxquelles le requérant peut appeler de la décision du registraire devant la Cour fédérale. Le chef de section révise la lettre de l'examinateur, il corrige les erreurs et ajoute des renseignements supplémentaires, le cas échéant. Le registraire lit ensuite la version finale de la lettre et la signe si toutest en ordre.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

514 Third And Subsequent Actions

There are circumstances which arise during the prosecution of an application which interfere with its early disposal and necessitate the issuance of further action reports. See the following examples.

514.01 Evidence Requirements

The point at issue may be a statutory bar to registration of the trade mark, such as a name or surname or descriptive objection. The applicant may dispute the action and may move to claim the benefits of Section 14 or Section 12(2). In either of these situations, actions outlining evidence requirements, and/or an evaluation of the evidence submitted may be issued. While the time permitted for response to each action is the usual six month period, a shorter period for reply may be imposed by the examiner if it is felt that the applicant should be in a position to complete the prosecution without further delay.

514 Troisième Rapport et Rapports
Succéquents

Certaines circonstances peuvent se produire qui empêchent que la demande ne reçoive une réponse rapide et qui nécessitent la production de nouveaux rapports. Voici quelques exemples.

514.01 Exigences en matière de preuve

Il peut s'agir d'une objection statutaire à l'enregistrement de la marque de commerce, tel qu'un nom ou un nom de famille ou encore d'une objection qui porte sur la caractère descriptif de la marque. Le requérant peut contester le rapport et peut se prévaloir des dispositions de l'article 14 et de l'article 12(2). Si l'une de ces deux situations se produit, l'examinateur peut rédiger un rapport précisant les exigences en matière de preuve ou évaluant la preuve présentée. Bien que le délai prévu pour répondre à chaque rapport soit habituellement de six mois, l'examinateur peut fixer un délai plus court s'il estime que le requérant devrait être en mesure d'apporter une réponse plus rapidement.

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective
Branch — Direction		Division/Section		



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

514.02 Deletion of wares or services

The applicant's second response may be accompanied by a revised application wherein specific wares or services have been deleted for purposes of overcoming the likelihood of confusion with a registered trade mark cited by the examiner. Re-examination of the application for purposes of reaching a decision about confusion as defined in Section 6(2) will be necessary, with the result that further actions may be issued.

514.02 Suppression de marchandises ou de services

La deuxième réponse du requérant peut être accompagnée d'une demande révisée dans laquelle certaines marchandises ou certains services auront été retranchés pour éviter une éventuelle confusion avec une marque de commerce déposée citée par l'examinateur. Celui-ci devra alors procéder à un nouvel examen de la demande en vue de pouvoir prendre une décision au sujet de la confusion telle qu'elle est définie à l'article 6(2). Il se peut donc qu'il y ait alors production de rapports supplémentaires.

514.03 Additional information

The examiner may request further information in respect of points raised in an applicant's argument where he feels that circumstances warrant it. Such requests are issued in report form and are considered to be "further actions" by the examiner.

514.03 Renseignements supplémentaires

Lorsque l'examinateur estime que la situation l'exige, il peut demander des renseignements supplémentaires concernant certains points mentionnés dans la présentation du requérant. Ces demandes sont du requérant. Ces demandes sont émises sous forme de rapport et elles sont considérées comme des "rapports supplémentaires" provenant de l'examinateur.

514.04 Clarification by Examiner

"Further actions" may also be necessary where it appears to the examiner that the applicant has not understood the nature of a requirement or the reasons for an objection to registration.

514.04 Demande d'éclaircissements

Des "rapports supplémentaires" peuvent aussi se révéler nécessaires lorsque, selon l'examinateur, le requérant n'a pas saisi la nature d'une exigence ou les raisons d'une objection à l'enregistrement.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

514.05 Notice pursuant to Section 43
and/or Section 44

The applicant may request that a notice pursuant to the provisions of Section 43 and/or Section 44 be sent to the registered owner of a trade mark with which the trade mark for which he is seeking registration is considered to be confusing. This may result in an extended processing period and will require re-examination and further action by the examiner.

514.05 Avis aux termes des articles
43 et 44

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44, le requérant peut demander qu'un avis soit envoyé au propriétaire inscrit de la marque de commerce avec laquelle la marque dont il demande l'enregistrement est considérée comme créant de la confusion. La période de traitement de la demande peut ainsi se trouver prolongée; l'examinateur devra procéder à un nouvel examen et établir de nouveaux rapports.

514.06 Consent

In some instances the applicant may submit a "consent" from the registrant of the mark with which his mark is deemed confusing. This document outlines the registrant's acceptance of the registrability of the mark named in the pending application. However, a simple statement of consent is, in itself, insufficient; the registrant must indicate that confusion has not or is not likely to occur. The Registrar will not, of course, give favourable consideration where the trade marks involved are identical or where the wares or services covered by the trade marks are overlapping. Where the statement of consent can satisfy some or all of the requirements as set out below, the applicant may be successful in overriding the S. 12(1)(d) objection.

- (1) The wares or services should be sufficiently dissimilar so that the wares or services are not likely to travel through the same channels of trade in the marketplace. Thus, if the wares or services are

514.06 Autorisation

Dans certains cas, le requérant peut présenter une "autorisation" émanant du propriétaire d'une marque de commerce qui crée de la confusion pour lui permettre d'employer la marque dont la demande est en suspens. Mais une simple déclaration de la part du propriétaire est insuffisante en soi. Ce dernier doit déclarer que les marques n'ont pas été confondues et ne risquent pas de l'être. Le registraire ne donnera pas son consentement quand les marques en question sont identiques et s'appliquent à des services ou des marchandises qui se chevauchent. Le requérant peut réussir à contourner l'objection posée par l'article 12(1)(d) lorsque l'autorisation respecte les exigences énumérées ci-dessous.

- 1) Les marchandises ou les services doivent être assez dissemblables pour ne pas emprunter les mêmes canaux commerciaux sur le marché. Donc, si les marchandises ou les services sont différents,



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

dissimilar, the fact should be emphasized in the consent form.

- (2) The form of consent should set forth that there would be no likelihood of confusion in the minds of the public as a result of the contemporaneous use of the trade marks in the marketplace.
- (3) It should be noted in the consent that the parties will do everything in their power to avoid the possibility of confusion in the marketplace.
- (4) If the two trade marks have co-existed over a period of time in the marketplace without any known instances of confusion, an allegation to this effect should be included in the Consent Form in order to support the conclusion that there would be no future likelihood of confusion.

il faut le signaler expressément sur la formule d'autorisation.

- 2) Il faut préciser sur la formule d'autorisation que l'emploi concomitant des marques de commerce sur le marché ne créera vraisemblablement pas de confusion dans l'esprit du public.
- 3) Il faut mentionner dans l'autorisation que les deux parties vont prendre toutes les mesures possibles pour éviter le risque de confusion sur le marché.
- 4) Si les deux marques de commerce ont été employées simultanément pendant un certain temps sur le marché sans avoir apparemment suscité des problèmes de confusion il y a lieu de l'indiquer dans la formule d'autorisation, de façon à étayer la conclusion selon laquelle il ne devrait pas y avoir de risque de confusion à l'avenir.

515 Applicant's Failure To Reply

The applicant may fail to respond to an examiner's action at any time during the course of prosecution. If, at the end of the six month period, no response has been received, the examiner's clerk will initiate abandonment proceedings as provided by Section 35 of the Act. The applicant will be considered to have abandoned his application if he fails to remedy the default in prosecution within the

515 Absence de Réponse de la Part du Requérant

Le requérant peut ne pas répondre à un rapport de l'examinateur durant la période d'examen de la demande. Si aucune réponse n'a été reçue après le délai de six mois, le commis de l'examinateur engagera une procédure d'abandon conformément à l'article 35 de la Loi. Le requérant est considéré comme ayant abandonné sa demande s'il ne remédie pas au défaut dans le délai stipulé dans l'avis



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

time allowed in the Section 35 notice.

516 Section 35 - Abandonment Of Applications

Applications may be abandoned voluntarily, or as a result of failure to respond to the Registrar's notice under Section 35. A Section 35 notice will be issued in any case where an applicant fails to respond to an examiner's action, thereby interrupting continued prosecution of the application. The notice informs the applicant that, in the opinion of the Registrar, he is in default in the prosecution of his application by reason of his failure to respond to the examiner's communication dated..... and that unless the default is remedied within two months from the date of the notice his application will be deemed to be abandoned. If no response to the Section 35 notice is made within the two month period the application is deemed abandoned.

517 "Abandoned" Files

When an application is deemed to be abandoned, the relative file is stamped "Abandoned" on the file jacket cover and on the file copy of the final notice to the applicant, and is forwarded to the Indexing Section for transfer of the relative index cards.

qu'il a reçu aux termes de l'article 35.

516 Article 35 - Abandon des Demandes

L'abandon des demandes peut être volontaire ou résulter de l'absence d'une réponse de la part du requérant à l'avis du registraire selon les termes de l'article 35. En vertu de cet article, le registraire émet un avis chaque fois qu'un requérant ne répond pas au rapport d'un examinateur, interrompant ainsi le traitement continu de la demande. L'avis informe le requérant que, de l'avis du registraire, il fait défaut dans la poursuite de sa demande parce qu'il n'a pas répondu à la communication de l'examinateur datée du _____ et, qu'à moins qu'il ne remédie à ce défaut dans les deux mois suivant la date de l'avis, sa demande sera considérée comme abandonnée. Si l'avis mentionné à l'article 35 reste sans réponse dans le délai prescrit de deux mois, la demande sera considérée comme abandonnée.

517 Dossiers "Abandonnés"

Lorsqu'une demande est considérée comme abandonnée, la couverture du dossier pertinent est estampillée "Abandonné", de même que le double de l'avis final envoyé au requérant qui se trouve au dossier; le tout est transmis à la Section du traitement des demandes pour qu'elle procède au transfert des fiches pertinentes.

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

518 Transfer Of Index Cards

The subject cards are removed from the pending trade mark indexes and filed in the index of "abandoned trade marks", and the applicant's name cards are transferred to the index of "abandoned applicants". The date on which the cards are transferred is stamped on the file jacket cover.

519 Officially Abandoned

The date on which the file cover is stamped "abandoned" is the official date of abandonment. A file will not be examined or be given any further consideration after it has been so stamped.

520 Re - Extensions Of Time -
S. 46(1) And (2)

Section 46 of the Act provides for extensions of time under certain circumstances and at the discretion of the Registrar. A request for an extension of time under the provisions of s. 46(1) may be made to the Registrar at any time before the expiry of the deadline specified on the action. The Registrar will review the contents of the file and, if he judges the applicant's request to be a valid one, will meet with his request. If the deadline for responding to the action has passed, the applicant may similarly request an extension of time under the provisions of S. 46(2) as long as such request is made before the file is stamped "abandoned".

518 Transfert des Fiches

Les fiches matières sont retirées du fichier des marques de commerce en suspens puis classées dans le fichier des marques de commerce abandonnées; les fiches nominales du requérant sont transférées dans le fichier des requérants abandonnés. La couverture du dossier est estampillée avec la date du transfert des fiches.

519 Demandes Officiellement
Abandonnées

La date à laquelle on appose le cachet "Abandonné" sur la couverture du dossier est la date officielle de l'abandon. Une fois estampillé, un dossier ne sera plus examiné ni considéré en aucune façon.

520 Prolongation de la Période
De Délai - Articles 46(1)
et (2)

L'article 46 de la Loi traite des prolongations de délai accordées dans certaines circonstances à la discretion du registraire. Le requérant peut adresser à ce dernier une demande de prolongation de délai en vertu de l'article 46(1) à n'importe quel moment avant l'expiration de la date limite indiquée sur le document reçu. Le registraire révisera le dossier et répondra favorablement à la demande du requérant s'il juge qu'elle se justifie. Si la date limite fixée pour répondre au document reçu est dépassée, le requérant peut de la même façon demander une prolongation selon les termes de l'article 46(2), à condition qu'il présente sa demande avant que le dossier ne soit estampillé "Abandonné".



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

520.01 Extensions of Time - Office Action and Section 35

A notice is added to each examiner's report stating that a full response is due within 6 months in order to avoid abandonment proceedings.

Time limits imposed by the Office to reply to office actions and to Section 35 default notices do not fall under Section 46. Therefore, no penalty fee is payable when an application is made after the time period for an extension of one of these time limits. However, it is expected that requests for extension will be made prior to expiry of the time period involved unless there are strong extenuating circumstances.

The applicant's success in being granted the extension will depend on his being able to clearly show that certain circumstances made it impossible for him to respond within the time set by the Registrar in the Section 35 notice.

521 Section 16(5) - Effect Of Abandoned Trade Mark

The right of an applicant to secure registration of a registrable trade mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade mark by another person which was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application.

520.01 Prolongation de la période de délai - Documents du Bureau-Article 35

Chacun des rapports de l'examinateur s'accompagne d'un avis déclarant qu'une réponse satisfaisante est impérative pour échapper à la procédure d'abandon.

Les délais imposés par le Bureau lorsqu'il faut répondre aux documents envoyés par celui-ci ainsi qu'aux avis conformes à l'article 35 ne relèvent pas de l'article 46. Il n'y a donc aucun droit à payer lorsqu'on demande une prolongation de délai en retard. Mais en général ces demandes de prolongation devraient être présentées avant l'expiration de ce délai, à moins de circonstances atténuantes valables.

Pour obtenir une prolongation, le requérant doit démontrer clairement que certaines circonstances l'ont empêché de répondre dans les délais prescrits par l'avis du registraire conforme à l'article 35.

521 Article 16(5) Effets des Marques de Commerce Abandonnées

Le droit pour un requérant d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce déposable n'est pas mis en cause par la révélation ou l'usage antérieur par une autre personne d'une marque de commerce créant de la confusion qui a été abandonnée à la date de l'annonce de la demande du requérant.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

521

Page

19

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

THE EXAMINER'S REPORTS

RAPPORTS DE L'EXAMINATEUR

Abandoned applications covering confusing trade marks may be located in the course of a search of the index of abandoned trade marks and may be consulted for purposes of obtaining information of various sorts. However, it must be remembered that they are without status in the Trade Marks Office and are therefore irrelevant with respect to the issue of entitlement to registration between rival applicants.

L'examinateur qui effectue une recherche peut retrouver les demandes abandonnées relatives à des marques de commerce créant de la confusion dans le fichier des marques de commerce abandonnées; il peut les consulter pour obtenir divers renseignements. Il faut cependant noter que ces demandes n'ont pas de statut particulier au Bureau des marques de commerce et qu'elles ne peuvent servir à déterminer le droit à l'enregistrement des requérants concurrents.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

Branch — Direction

Division/Section



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

Appendix

(Re: Acceptable Terms for Wares)

To illustrate the reasoning applied by the examiner when he considers a description filed, the following table containing terms selected from trade mark files sets out examples of unacceptable terms and acceptable alternatives to those terms.

This information statement is not to be considered as a strict legal interpretation of any descriptive terms given as examples. The meaning of these terms may change because of changes in technology or changes in terminology of an industry or market, which might require the Trade Marks Office to vary its interpretation of the terms accordingly.

Unacceptable
WaresAcceptable
AlternativesAbsorbent paper
productsPaper towels,
toilet tissues,
facial tissues.

Accelerators

Chemical alkali
for use in
photography, a
foot-operated
throttle.

Accessories

Acceptable if it
is obvious that
the accessories
are useful only
with the said
goods, e.g.
automobile
accessories.

Reference – Référence

APPENDIX/ANNEXE

Page

i

Effective

11/84

Annexe

(Objet: Termes acceptables pour les marchandises)

Afin d'illustrer la démarche de l'examinateur qui étudie une description déposée, voici une liste de termes extraits de dossiers de marques de commerce qui fournit des exemples de termes inacceptables et de choix possibles.

Il ne s'agit pas d'une interprétation juridique de ces termes descriptifs. Leur signification peut varier selon les progrès technologiques ou les modifications terminologiques qui s'opèrent dans une industrie ou un marché, et, par conséquent, exiger du Bureau des marques de commerce qu'il modifie son interprétation.

Marchandises
inacceptables

Accélérateurs

Choix acceptablesProduits
alcalins
utilisés en
photographie,
pédales
d'accélération

Accessoires

Terme acceptable
s'il est évident
que ces
accessoires
peuvent
être utilisés
uniquement en
liaison avec
lesdites
marchandises p.
ex. accessoires
pour autos.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Agricultural products	Eggs, grain, mushrooms, potatoes.		Accessoires pour machines à coudre, accessoires pour aspirateurs
Alcoholic beverages	Distilled brewed and/or fermented alcoholic beverages.	Accessoires et ameublement	Mercerie, nommément, chemises, cravates, gants; meubles rembourrés
Alcoholic drinks	Wine, beer, liquor.		
Antacid products	Antacid products for use in medicine, soil treatment, paper or textile industries.	Aiguiseoirs	Aiguiseoirs à couteaux et à ciseaux, aiguiseoirs à crayons
Apparatus	Photographic apparatus, welding apparatus.	Aliments	Produits congelés, viande, pâtisserie, nourriture pour animaux
Apparatus for locomotion by land, air or water	All terrain vehicles, aircraft, boats.	Aliments cuits au four	Pain, gâteaux, biscuits, tartes
		Aliments diététiques	Aliments succédanés complets



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Appliances	Large household appliances, namely refrigerators, stoves, washers; small household appliances, namely electric kettles, mixers, toasters.	Appareil	Le mot "appareil" ne devrait pas être utilisé pour décrire un article qui possède une appellation commerciale ordinaire
Artists' equipment and material.	Brushes, easels, paints, palettes.	Appareillages	Appareillage de meule à aiguiser, appareillage électrique, appareillage de plomberie
Attachments	Sewing machine attachments, vacuum cleaner attachments.	Appareils	Appareils photographiques, appareils de soudure
Auxiliaries	Textile auxiliaries; dyeing auxiliaries.	Appareils électriques	Gros appareils électroménagers, nommément, réfrigérateurs, cuisinières, laveuses; petits appareils électroménagers, nommément, bouilloires, batteurs, grille-pains
Baked goods	Bread, cakes, cookies, pies.		
Barriers	Highway patrolling barriers, medicinal barrier creams, vapour barriers.	Appareils pour transport par terre, air ou mer	Véhicules tout terrain, avions, bateaux
Beauty Aids	facial saunas, manicure sets.	Articles de bureau	Adhésifs, encres, grands livres, papier à lettres, stylos



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Belts	Conveyor belts, sanitary belts, garment accessories namely belts.	Articles de cuisine	Ensembles de boîtes métalliques, coutellerie
Beverages	Beer, liquor, wine, carbonated beverages, juices, milk.	Articles en carton	Boîtes en carton, cartons d'allumettes
Binders	Chemical binders, concrete binders, looseleaf binders.	Articles en métal émaillé	Articles en métal émaillé pour hôpitaux, articles de cuisine en métal émaillé
Brighteners	Hair tinting brighteners, laundry brighteners, paint brighteners.	Articles en verre	Articles de laboratoire en verre, verrerie de table
Business machines	Adding machines, cash registers, typewriters.	Attaches	Fermetures pour vêtements, trombones, fermetures à pression
Cardboard articles	Cardboard boxes, cardboard match covers.	Aviveurs	Aviveurs de teintures capillaires, produit donnant de l'éclat à la lessive, aviveurs de peintures
Cases	Attaché cases, bookcases, carrying cartons.	Barrières	Barrières pour la patrouille des autoroutes, barrières pour vapeur
		Boissons	Bière, liqueur,



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Castings	Gray iron or aluminum castings, unfinished or finished, mechanical or machine.	Boissons alcooliques	vin, boissons gazeuses, jus, lait
Cheese products	Cheese-based snack food products, cheese spread.	Boissons alcooliques	Boissons alcooliques distillées, fermentées ou brassées
Chemicals	Agricultural chemicals, photographic chemicals, textile chemicals.	Boîtes	Vin, bière, liqueur
Civil engineering machines and implements	Bulldozers, shovels.	Caisses	Boîtes électrique, boîtes à lettre
Cleaner	Floor cleaning preparation, skin cleansing preparation, scouring pads.	Ceintures	Mallettes, contenants en carton pour le transport
Clothing	Dresses, suits, skirts, trousers, baby clothes.	Chaussures	Courroies de transport, ceintures sanitaires, accessoires vestimentaires, nommément, ceintures
Coatings	Paints, floor sealers, furniture wax, automobile polish.	Cires	Bottes, souliers, pantoufles,
		Ciseaux	Cires à planchers, cires à cacheter, cirage à chaussures
			Cisailles à



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Confectionery	Chocolate confectionery, medicated confectionery, sugar confectionery.	Collants	métaux, ciseaux à papier, ciseaux à bois
Containers	Cardboard shipping containers, plastic household containers.	Confiserie	Bas-culottes, vignettes auto-collantes, étiquettes
Craft	Aircraft, watercraft.	Contenants	Contenants en carton pour le transport, contenants en plastique pour la maison
Cutting machines	Metal-cutting machines, paper-cutting machines, wood-cutting machines.	Couvertures	Couvertures de laine, bois de couverture
Dairy products	Butter, cheese, milk, yogurt.	Couvre-chefs	Chapeaux, casquettes, casques de football, casques de soudure
Delicatessen foods	Cooked or processed meats, cheese, prepared salads.	Desserts	Poudings préparés, gelatinas, préparations pour desserts
Desserts	Prepared puddings, gelatine, ready-made dessert preparation.	Eléments	Métal alcalin, nommément, potassium, éléments de poêle
Device	The word device should not be used to describe an article which has an ordinary commercial term.	Enduits	Enduits pour carrosseries de



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Dietary foods	Nutritionally complete food substitutes.		voitures, apprêts pour cuirs, enduits pour blessures
Dietetic preparations	Sugar-free canned fruits, salt-free canned vegetables.	Équipement et matériel d'artiste	Pinceaux, chevalets, peinture, palettes
Dinnerware	China dinnerware, plastic dinnerware.	Filtres	Filtres à air, filtres de cigarettes, filtres à huile, filtres à café
Dressing materials	Auto body dressing, leather dressing, wound dressing.	Gommes	Gommes à mâcher, gomme pour enveloppes, gommes à effacer
Elements	Alkali - metal elements, namely potassium, stove elements.	Installations	Installations sanitaires, installations de foyers, installations électriques
Enamelware	Hospital enamelware, kitchen enamelware.	Instruments	Instruments d'aéronautique, instruments d'optique, instruments chirurgicaux, instruments pour écrire
Equipment	Air-conditioning equipment, data-processing equipment, material-handling equipment.	Jeux	Jeux de société, jeux de golf simulés, jeux de tennis sur table, jeux vidéo
		Jouets	Jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Fasteners	Clothing fasteners, stationery fasteners, stud fasteners.	Liants	plastique, jouets en peluche
Filters	Air filters, cigarette filters, oil filters, coffee filters.	Machines	Machines pour emballer, machines à coudre, batteuses, distributrices automatiques
Fittings	Bathroom fittings, fireplace fittings, wire rope fittings.	Machines auxiliaires	Jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche
Flooring	Hardwood, linoleum, tile.		
Foods	Frozen confectionery, meat, pastry, pet food.	Machines et outils pour travaux	Bulldozers, pelles publics
Footwear	Boots, shoes, slippers.	Malaxeurs	Malaxeurs à bitume, malaxeurs électriques
Furnishings	Haberdashery, namely shirts, ties, gloves; upholstered furniture.	Matériaux isolants	Isolants en fibre de verre, laine minérale, papier fort
Furniture	Dining room furniture, lawn furniture, office furniture, upholstered furniture.	Matériel	Fermetures pour vêtements, trombones, fermetures à pression
		Matériel	Matériel de climatisation,



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Games	Board games, simulated golf games, table tennis games, video games.		matériel pour le traitement des données, matériel de manutention
Glassware	Laboratory glassware, table glassware.	Matériel de bureau	Calculatrices, caisses enregistreuses, machines à écrire
Gum	Chewing gum, envelope gum, roof gum.	Métaux	Métaux, notamment acier, laiton, cuivre; métaux précieux, nommément, or, platine
Hardware	Cabinet hardware, builders hardware, marine hardware.	Meubles	Mobilier de salle à manger, meubles de parterre, mobilier de bureau, meubles rembourrés
Headgear	Hats, caps, football helmets, welders helmets.	Naviguation	Naviguation aérienne, naviguation maritime
Hose	Pantyhose, canvas fire hose, plastic garden hose.	Nouveautés	Nouveautés en céramique, nommément, figurines; nouveautés en papier, nommément, chapeaux et déguisements pour réceptions; nouveautés en plastique, nommément, fleurs artificielles couverts de menus
Instruments	Aviation instruments, optical instruments, surgical instruments, writing instruments.		
Insulating material	Fibrous glass insulation, mineral wool, paper board.		



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Kits	First-aid kits, hobby kits, lunch kits.	Ornements	Ornements religieux, décorations pour cheveux
Kitchenware	Cannister sets, cutlery.	Outils	Outils manuels, outils électriques
Machines	Packaging machines, sewing machines, threshing machines, vending machines.	Panneaux Papier	Tableaux de bord, panneaux muraux Papier carbone, papier à cigarettes, papier d'emballage, papier sablé
Metals	Metals, namely steel, brass, copper; precious metals, namely gold, platinum.	Pièces fondues	Pièces fondues en fonte grise ou en aluminium, non finies ou finies, pièces fondues pour machines ou mécaniques
Mixers	Asphalt mixers, electric household mixers.	Plaques	Entrées pour boîtes à lettres, plaques lithographiques, plaques de cuissos
Novelties	Ceramic novelties, namely figurines; paper novelties, namely party hats and costumes; plastic novelties, namely artificial flowers, menu covers.	Plats cuisinés	Viandes cuites ou traitées, fromage, salades préparées
Ornaments	Church ornaments, hair ornaments.	Pompes	Pompes à air, pompes de cale, pompes à incendie



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

Unacceptable
WaresAcceptable
AlternativesMarchandises
InacceptablesChoix acceptables

Panels

Instrument panels,
wall panels.

Poteaux

Poteaux de
clôtures, poteaux
électriques

Paper

Carbon paper,
cigarette paper,
gift wrapping
paper, sandpaper.Préparations
diététiquesFruits en
conserve sans
sucre, légumes
en conserve
sans sel

Pipes

Concrete sewer
pipes, exhaust
pipes, smokers'
pipes.Produits
agricolesoeufs, grains,
champignons,
pommes de terre,

Plates

Dinner plates,
letter box plates,
lithographic
plates.Produits
antiacidesProduits
antiacides
utilisés dans
les médicaments,
le traitement du
sol, l'industrie
du papier ou
l'industrie
textile

Posts

Battery posts,
fence posts.Produits
chimiquesProduits
chimiques pour
l'agriculture,
produits
chimiques pour
la photographie,
produits
chimiques pour
les textilesPrinted
publicationsBooks, brochures,
periodicals,
newspapers.Produits de
beautéSaunas faciaux,
nécessaires de
manucure

Pumps

Air pumps, bilge
pumps, fire pumps,
water pumps,
breast pumps.Produits
en papier
absorbantEssuie-touts en
papier, papier
de toilette
mouchoirs en
papier

Receptacles

Electric
receptacles, waste
receptacles.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX/ANNEXE	Page xii	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

<u>Unacceptable Wares</u>	<u>Acceptable Alternatives</u>	<u>Marchandises Inacceptables</u>	<u>Choix acceptables</u>
Sharpeners	Knife and scissors sharpeners, pencil sharpeners.	Produits fromagers	Aliments pour collation à base de fromage, fromages à tartiner
Sheeting	Hospital sheeting, wood sheeting.	Produits laitiers	Beurre, fromage, lait, yogourt
Souvenirs	Ash trays, key chains, pennants, photographic albums.	Produits nettoyants	Préparations nettoyantes pour planchers, laits démaquillants, tampons à récurer
Stationery	Adhesives, inks, ledgers, pens, writing paper.	Publications	Livres, brochures, périodiques, journaux
Supplements	Feed supplements, vitamin supplements.	Quincaillerie	Outils d'ébénisterie, quincaillerie de construction, quincaillerie de marine
Systems	Card-sorting systems, public address systems, suspended ceiling systems.	Revêtements	Peintures, joints pour planchers, polis à meubles, polis pour voitures
		Revêtements pour planchers	Bois dur, linoléum, carreaux
		Souvenirs	Cendriers, porte-clés, banderoles, albums de photos
		Suppléments	Suppléments alimentaires,



Branch -- Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

Unacceptable
WaresAcceptable
AlternativesMarchandises
InacceptablesChoix acceptables

Tableware

Glass tableware,
plastic tableware.suppléments
vitaminés

Systèmes

Systèmes de
classement de
fiches,
systèmes
d'adresse
publique,
systèmes de
plafonds
suspendus

Tools

Hand tools, power
tools.

Trousse

Trousse de
premiers soins,
nécessaires pour
passe-temps,
boîtes à lunch

Toys

Educational toys,
mechanical toys,
plastic toys,
plush toys.

Tuyaux

Tuyaux d'égoût
en béton, tuyaux
d'échappement,
tuyaux de poêle

Utensils

Dairy utensils,
electric kitchen
utensils.

Ustensiles

Vaisselle
laitière,
ustensiles de
cuisine
électriques

Wax

Floor polishing
wax, sealing wax,
shoe wax.

Vaisseille

Vaisseille en
porcelaine,
vaisselle en
plastique,
Vaisseille en
verre,

|

Vêtements

Robes, complets,
jupes, pantalons,
vêtements pour
bébés

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX/ANNEXE	Page xiv	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

WARES UNACCEPTABLE

ABRASIVE PRODUCTS
 ABSORBENT PAPER PRODUCTS
 ACCELERATORS
 ACCESSORIES (ACCEPTABLE IF IT IS OBVIOUS THAT THE ACCESSORIES ARE USEFUL ONLY
 WITH THE SAID GOODS)
 ACIDS (GIVE AREA OF USE)
 ADHESIVES (GIVE AREA OF USE)
 ADHESIVE SUBSTANCES (GIVE AREA OF USE)
 AGENTS
 AGRICULTURAL MACHINERY
 AGRICULTURAL PRODUCTS
 ALCOHOL
 ALCOHOLIC BEVERAGES
 ALKALIS (GIVE AREA OF USE)
 ANALYSIS APPARATUS
 ANIMAL FEEDS (ACCEPTABLE IF LIMITED TO GRAIN TYPES)
 ANIMAL FOODS
 ANTACID PRODUCTS
 APPARATUS
 APPARATUS FOR LOCOMOTION BY LAND, AIR OR WATER
 APPARATUS OR INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL OR SCIENTIFIC USE
 APPAREL
 APPLIANCES
 ARTICLES
 ARTIST'S EQUIPMENT AND MATERIAL
 ATTACHMENTS
 AUDIO EQUIPMENT
 AUXILIARIES
 BAKED GOODS
 BAKERS WARES
 BAKERY PRODUCTS
 BALLOONS (TOY OR HOT-AIR TYPE)
 BAR EQUIPMENT AND ACCESSORIES
 BARRIERS
 BEACHWEAR
 BEAUTY AIDS
 BEAUTY PRODUCTS
 BEDDING
 BELTS
 BEVERAGES
 BINDERS
 BIOLOGICAL PRODUCTS
 BRIGHTNERS
 BUSINESS MACHINES



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

UNACCEPTABLE

LIGHTS
LOUNGEWEAR
MACHINES
MAKEUP
MATERIALS
MATERNITY WEAR
MEALS
MEAT PRODUCTS
MECHANISMS
MEDICAL INSTRUMENTS
MEDICINES -
METALS
MINERAL RAW PRODUCTS
MIXERS
MOTORS (GIVE AREA OF USE)
MOTOR VEHICLES
MUSICAL INSTRUMENTS
NECKWEAR
NIGHTCLOTHES
NIGHTWEAR
NON-CARBONATED BEVERAGES
NOTIONS
NOVELTIES
OFFICE REQUISITES
ORNAMENTS
ORNAMENTS FOR PERSONAL ADORNMENT
OUTERWEAR
PANELS
PARLOUR GAMES
PAPER
PERFUMERY PRODUCTS
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
PHARMACEUTICAL SUPPLIES
PHARMACEUTICAL PRODUCTS
PIPES
PLATES
PLAYGROUND EQUIPMENT
PLAYTHINGS
PORCELAIN
POSTS
PRINTED PUBLICATIONS
PRODUCTS
PUMPS
RACKS



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

UNACCEPTABLE

RAINWEAR
RECEPTACLES
REFRESHMENTS
SHAMPOO
SHARPENERS
SHAVING GEAR
SHEETING
SKI WEAR
SNACK FOODS
SOUVENIRS
SPIRITS
SPORTS FOOTWEAR
SPORTSWEAR
SPRAYERS
SPREADERS
STATIONERY
STEREO EQUIPMENT
STRUCTURES
SUBSTANCES
SUNDRIES
SUPPLEMENTS
SUPPLIES
SURGICAL APPLIANCES
SWEETS
SYSTEMS
TABLEWARE
TIMEPIECES
TOILET PREPARATIONS
TOILETERIES
TOOLS
TOYS
UNITS
UTENSILS
VEHICLES
VETERINARY PHARMACEUTICALS
VETERINARY PREPARATIONS
WALL COVERINGS
WAX
WINDWEAR

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

APPENDIX / ANNEXE

Page

xix

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

WARES ACCEPTABLE

AFTER SHAVE
AGRICULTURAL CHEMICALS
AIRCRAFT
AIR CUSHION VEHICLES
ALIMENTARY PASTE PRODUCTS
ALL TERRAIN VEHICLES
AUDIO RECORDINGS
AUTO BODY DRESSING
AVIATION INSTRUMENTS
BABY CLOTHES
BATHING ADDITIVES
BEDCOVERINGS
BLANK VIDEO AND SOUND TAPES
BOARD GAMES
BOOK BINDINGS
BOOKS
BRASSWARE
BREWED ALCOHOLIC BEVERAGES
BUILDERS HARDWARE
BUILDINGS, PORTABLE
CABINET HARDWARE
CANNISTER SETS
CARBON COMPOUNDS
CARDBOARD
CASTOR OIL
CAULKING COMPOUNDS
CHEMICAL BINDING AGENTS
CHINaware
CHOCOLATE CONFECTIONERY
CHRISTMAS TREE DECORATIONS
CHURCH ORNAMENTS
CLOSET SEAT
CLOTHING FASTENERS
COMPUTER FIRMWARE
COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT
COMPUTER HARDWARE
COMPUTER PROGRAMS
COMPUTERS
COMPUTER SOFTWARE
CONCRETE BINDING AGENTS
COSTUMES
CUTLERY
CYTOLOGICAL FIXATIVE
DAIRY DRINKS
DATA PROCESSING EQUIPMENT

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations CanadaReference — Référence
APPENDIX/ANNEXEPage
xxEffective
11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION**ACCEPTABLE**

DEFOAMERS
DEHYDRATORS
DESSERT MIXES
DIAGNOSTIC TEST KITS
DIATOMACEOUS EARTH
DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES
DRESS PATTERNS
DUST COLLECTORS
DYEING AUXILIARIES
EARTHENWARE
EDUCATIONAL TOYS
ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS
ELECTRICAL INDUSTRIAL CONTROLS
ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT
ELECTRONIC INDUSTRIAL CONTROLS
EXPLOSIVE SUBSTANCES
EXTRUDING APPARATUS
FABRICS
FACIAL SAUNAS
FEED SUPPLEMENTS
FERMENTED ALCOHOLIC BEVERAGES
FIGURINES
FIREPLACE ACCESSORIES
FIREPLACE FITTINGS
FIRST AID KITS
FLOOR SEALERS
FOWL
FROZEN CONFECTIONERY
FRUIT
FUR GARMENTS
FURNITURE WAX
FURS
GIFT CERTIFICATES
HAIR ORNAMENTS
HAIR TINTING BRIGHTENERS
HAND TOOLS
HOBBY KITS
HOLLOWARE
HOSPITAL ENAMELWARE
HOT COMBS
INDUSTRIAL FLOORING
INDUSTRIAL GAS
INKS
JEWELLERY
JUICES
KITCHEN ENAMELWARE



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

ACCEPTABLE

LABORATORY GLASSWARE
LAUNDRY BRIGHTENERS
LEATHER
LEATHER DRESSING
LIGHTING FIXTURES
LINGERIE
LIVE ANIMALS
LUMBER
LUNCH KITS
MACHINE TOOLS
MANICURE SETS
MARINE HARDWARE
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
MEATS
MECHANICAL TOYS
MECHANICS TOOLS
MEDICATED CONFECTIONERY
MENU COVERS
METAL-CUTTING MACHINES
MILLINERY
MINERAL WOOL
MOTOR COMMON CARRIER
NUTRITIONALLY COMPLETE FOOD SUBSTITUTES
ORES
OVENWARE
PACKAGED DINNERS
PAGERS
PAPERBOARD
PAPER-CUTTING MACHINES
PASTRY
PERIODICALS
PETFOODS
PEWTERWARE
PHOTOGRAPHIC CHEMICALS
PLANS
PLASTIC DINNERWARE
PLASTIC TOYS
PLUMBING FITTINGS
PLUMBING FIXTURES
PLUSH TOYS
PORTABLE BUILDINGS
POTTERY
POULTRY



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

ACCEPTABLE

POWER SUPPLIES
POWER TOOLS
PREFABRICATED HOUSES, BUILDINGS, HOUSING UNITS
PREPARED MEALS
PREPARED MEAT PRODUCTS
PRE-RECORDED VIDEO AND SOUND TAPES
RESIN
SCIENTIFIC TEST KITS
SEAFOOD
SEALANTS
SEALING WAX
SEASONING
SILVERWARE
SEWING MACHINE ATTACHMENTS
SKELETAL IMAGING AGENT
SLEEPWEAR
SLIDE FASTENERS
SOLDER
SOLID STATE ELECTRONIC SPEED CONTROLS
SPECIFICATIONS (PLANS AND)
STATIONERY FASTENERS
STATUARY
STOVE ELEMENTS
STUD FASTENERS
SUGAR CONFECTIONERY
SURGICAL INSTRUMENTS
SUSPENDED CEILING SYSTEMS
SWEET MEATS
SWIMWEAR
TABLE GLASSWARE
TEXTILE AUXILIARIES
TEXTILE CHEMICALS
TEXTURED VEGETABLE PROTEIN FOR NUTRITIONAL USE
TOBACCO PRODUCTS
UNDERCLOTHES
UNIFORMS
UPHOLSTERED FURNITURE
VACUUM CLEANER ATTACHMENTS
VEGETABLES
VENDING MACHINES
VIDEO GAMES
VITAMIN SUPPLEMENTS
WALL PANELS
WASTE RECEPTACLES
WATERCRAFT
WIRE ROPE FITTINGS
WOOD-CUTTING MACHINES
WOOD SHEETING
WOUND DRESSING



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

MARCHANDISES INACCEPTABLES

Accélérateurs

Accessoires (Acceptables s'il est évident que les accessoires ne servent qu'avec lesdites marchandises)

Accessoires

Accessoires pour appareils de manutention

Acides (Indiquer le domaine d'emploi)

Affûteuses

Agents

Agrafes

Aides-beauté

Alcalis (Indiquer le domaine d'emploi)

Alcool

Aliments

Aliments (bébés, invalides)

Aliments de régime

Appareils

Appareils chirurgicaux

Appareils cinématographiques

Appareils d'analyse

Appareils de manutention

Appareils fixes

Appareils medicaux

Appareils ménagers

Appareils ou instruments à usage scientifique ou industriel

Appareils stéréophoniques

Apprêts

Apprêts pour plancher

Articles de cuisine (électriques ou pas)

Articles de mercerie

Articles de nouveauté

Articles de toilette

Articles divers

Articles en carton

Articles en verre

Articles ménagers

Ballons (Type jouet ou à air chaud)

Barrières

Boissons

Boissons alcoolisées

Boissons non gazeuses

Brevages

Cadres

Caisses

Carburants

Catalyseurs (Spécifier si chimiques ou biochimiques)



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

MARCHANDISES INACCEPTABLES

Ceintures
Chaussures
Chaussures de sport
Cires
Coiffure
Colles (Indiquer le domaine d'emploi)
Composés
Concentrés
Confiserie
Conteneurs
Cosmétiques
Crépins
Coton
Désodorisant (soins personnels ou entretien domestiques)
Desserts
Détergents
Dispositifs
Drogues
Eaux-de-vie
Eléments
Emballages
Elements
Embarcations
Embarcations nautiques
Enduits
Engins de locomotion terrestre, aérienne ou maritime
Engrenages
Epandeuses
Equipement de terrain de jeu
Essences
Filtres
Fournitures
Fournitures de bureau
Fournitures pharmaceutiques
Fourrage (Acceptable s'il se limite aux céréales fourragères)
Gommes
Granulés à usage industriel
Grignotines
Habits
Horloges
Imprimés
Installations
Installations industrielles
Instruments
Instruments d'optique



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

MARCHANDISES INACCEPTABLES

Instruments de musique
Instruments pour écrire
Jeux
Jouets
Jouets improvisés
Literie
Lumières
Machines
Machines agricoles
Machines à découper
Machines de bureau
Machines et matériel de travaux publics
Maquillage
Marchandises
Matériaux
Matériaux isolants
Matériel d'intercommunication
Matériel de sauvetage
Matériel de sonorisation
Matériel et accessoires de bar
Matériel et fournitures pour artistes
Matériel photographique
Mécanismes
Médicaments
Mélangeurs
Métaux
Meubles
Mobilier
Moteurs (Indiquer le domaine d'emploi)
Nécessaire à raser
Nettoyants
Nourriture pour animaux
Objets
Organes auxiliaires
Ornements
Outilage
Outils
Outils de jardinage
Panneaux
Pansements
Papeterie
Papier
Parements de mur
Parures
Pièces moulées



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

MARCHANDISES INACCEPTABLES

Pipes
Plateaux
Pompes
Porcelaine
Poteaux
Préparations à usage vétérinaire
Préparations diététiques
Préparations pharmaceutiques
Produits
Produits à base de viande
Produits abrasifs
Produits agricoles
Produits anti-acides
Produits biologiques
Produits chimiques
Produits de beauté
Produits de boulangerie
Produits de parfumerie
Produits du poisson
Produits de toilette
Produits en papier hydrophile
Produits fromagers
Produits laitiers
Produits minéraux bruts
Produits pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire
Produits pour aviver
Produits pour premiers soins
Pulvériseurs
Quincaillerie
Rafraîchissements
Récipients
Reliures
Repas
Revêtements de sol
Shampooings
Similis
Sous-produits
Souvenirs
Spécialités alimentaires
Spiritueux
Structures
Substances
Substances adhésives (Indiquer le domaine d'emploi)
Sucreries



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

MARCHANDISES INACCEPTABLES

Suppléments

Suppléments alimentaires

Supports

Systèmes

Tableaux pour instruments (Indiquer le domaine d'emploi)

Tissus pour pansements

Tôles de couverture

Tricots

Trousse

Tuyaux

Ustensiles

Ustensiles de boulangerie

Ustensiles de cuisine

Ustensiles de cuisine

Ustensiles de ménage

Ustensiles émaillés

Ustensiles en or

Vaiselle

Vaisselle

Véhicules

Véhicules automobiles

Verre

Vêtements

Vêtements d'intérieur

Vêtements de dessus

Vêtements de maternité

Vêtements de nuit

Vêtements de plage

Vêtements de pluie

Vêtements de ski

Vêtements pour se protéger du vent

Vêtements sport

Vitres



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

MARCHANDISES ACCEPTABLES

Accessoires de machine à coudre
Accessoires de plomberie
Accessoires pour aspirateurs
Accessoires pour foyer
Additifs pour le bain
Agent anti-mousse
Agrafes à vêtements
Alimentation en courant
Animaux vivants
Appareils d'éclairage
Aprêt pour le cuir
Après-rasage
Argenterie
Articles de layette
Articles émaillés pour cuisine
Articles émaillés pour hôpitaux
Articles en étain
Articles en porcelaine
Articles en terre cuite
Assaisonnements
Attachés pour papeterie
Avions
Bâtiments démontables
Bâtiments démontables
Bijoux
Bois
Boissons alcooliques brassées
Boissons alcooliques distillées
Boissons alcooliques fermentées
Boissons lactées
Bonbons
Bonbons médicamenteux
Carburant industriel
Carton
Carton
Certificats-cadeaux
Chapellerie
Cire à meubles
Cire à sceller
Collecteur de poussières
Composés à calfeutrer
Composés carboniques
Confiserie au chocolat
Confiserie au sucre



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

MARCHANDISES ACCEPTABLES

Contrôleurs de vitesse électroniques transistorisé
Costumes
Coutellerie
Couvertures de menu
Couvre-lits
Cuir
Décorations d'arbre de Noel
Déshydrateur
Diatomite
Dinanderie -
Dispositifs de commande électriques pour l'industrie
Dispositifs de commande électroniques pour l'industrie
Distributeurs automatiques
Eléments pour poêles
Embarcations
Encres
Enregistrements sonores
Ensembles à lunch
Explosifs
Extrudeuse
Fermeture à coulisse
Fixatif pour cytodiagnostic
Folioteuses
Fourrures
Friandises congelées
Fruits
Fruits de mer
Garnitures de cheminée
Garnitures de plomberie
Garnitures pour câbles métalliques
Gibier à plumes
Huile de castor
Instruments chirurgicaux
Instruments d'aviation
Jeux de boîtes
Jeux de société
Jeux vidéo
Jouets éducatifs
Jouets en peluche
Jouets en plastique
Jouets mécaniques
Jus
Laine minérale
Légumes
Liants chimiques
Liants pour béton
Lingerie
Livres



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

MARCHANDISES ACCEPTABLES

Logiciels

Machine à couper le papier
Machines à couper le bois
Machines à sectionner le métal
Machines informatiques
Machines-outils
Maillots de bain
Maisons, bâtiments, logements préfabriqués
Matériel de manutention
Matériel de soudure électrique
Matériel mécanographique
Matériel périphérique
Matériel photographique
Mélanges à dessert
Meubles rembourrés
Microprogrammes d'ordinateur
Minéraux
Nécessaires pour passe-temps
Nourriture pour animaux domestiques
Opacifiant pour les examens radiologiques
Ordinateurs
Ornements liturgiques
Ornements pour la chevelure
Outils électriques
Outils mécaniques
Outils mécaniques
Pansements
Panneaux muraux
Pâtes alimentaires
Pâtisseries
Patrons de robes
Peigne chauffant
Périodiques
Plans
Plans et spécifications
Plats allant au four
Poterie
Poubelles
Préparations à base de viande
Produits auxiliaires pour teinture
Produits auxiliaires textiles
Produits chimiques pour la photographie
Produits chimiques utilisée en agriculture
Produits d'entretien pour carrosserie de voiture
Produits de blanchiment pour buanderie
Produits de scellement

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX/ANNEXE	Page xxxii	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

MARCHANDISES ACCEPTABLES

Produits de scellement pour planchers
 Produits du tabac
 Produits pour aviver les colorants capillaires
 Produits chimiques textiles
 Programmes informatiques
 Protéine végétale texturée servant d'aliment |
 Quincaillerie d'ameublement
 Quincaillerie de bâtiment
 Quincaillerie de navigation
 Reliures pour livres
 Repas emballés
 Repas préparés
 Résines
 Revêtement de sol pour l'industrie
 Revêtements en bois
 Rubans sonores et magnétoscopiques préenregistrés
 Rubans vierges pour magnétoscopes
 Sauna facial
 Sièges de W.C.
 Soudure
 Sous-vêtements
 Statues
 Statuettes
 Substituts alimentaires à pleine valeur nutritive
 Suppléments alimentaires
 Suppléments vitaminiques
 Système de plafonds suspendus
 Systèmes de contrôle électriques
 Tenons
 Tissus
 Trousses de manucure
 Trousses de premiers soins
 Trousses pour diagnostiquer
 Trousses pour essais scientifiques
 Uniformes
 Vaisselle creuse
 Vaisselle en plastique
 Véhicules de transport routier public
 Véhicules tout terrain
 Verrerie de laboratoire
 Verrerie de table
 Vêtements de fourrure
 Vêtements de nuit
 Viandes
 Volaille

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations CanadaReference — Référence
APPENDIX/ANNEXEPage
xxxiiEffective
11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

TRADE MARKS USED ERRONEOUSLY AS GENERIC TERMS
MARQUES DE COMMERCE EMPLOYÉES COMME TERMES GÉNÉRIQUES

Trade Mark

ACETOPHEN

ACTIVE WEAR

ASPIRIN

A.S.A.

BAYER

BRIDGE MIX

CARRY-ON

CELLOPHANE

CHAP STICK

DACRON

DUFFLE COAT (THE CONVOY DUFFLECOAT)

ECLAIR

FIBERGLAS

FREON

FRISBEE

FUDGSICLE

GRANOLA

HIDE-A-BED

Registration No.(s)

89/2161

261,362

NFLD. 761; 29/6889

NS 65/17035

105/24895; NFLD 762;
NFLD 939;
NS 200/50841

187,845

176,613

NFLD 2026; 257/55231

NS 37/10186

NS 163/41720

NS 152/38903

138,630

NS 56/14781

181,553

149,635

NS 114/29251

63/15506

NS 120/30975

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence APPENDIX/ANNEXE	Page xxxii	Effective 12/81
TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

MARCHANDISES ACCEPTABLES

Produits de scellement pour planchers
 Produits du tabac
 Produits pour aviver les colorants capillaires
 Produits chimiques textiles
 Programmes informatiques
 Quincaillerie d'ameublement
 Quincaillerie de bâtiment
 Quincaillerie de navigation
 Reliures pour livres
 Repas emballés
 Repas préparés
 Résines
 Revêtement de sol pour l'industrie
 Revêtements en bois
 Rubans sonores et magnétoscopiques préenregistrés
 Rubans vierges pour magnétoscopes
 Sauna facial
 Sièges de W.C.
 Soudure
 Sous-vêtements
 Statues
 Statuettes
 Substituts alimentaires à pleine valeur nutritive
 Suppléments alimentaires
 Suppléments vitaminiques
 Système de plafonds suspendus
 Systèmes de contrôle électriques
 Tenons
 Tissus
 Trousses de manucure
 Trousses de premiers soins
 Trousses pour diagnostiquer
 Trousses pour essais scientifiques
 Uniformes
 Vaisselle creuse
 Vaisselle en plastique
 Véhicules de transport routier public
 Véhicules tout terrain
 Verrerie de laboratoire
 Verrerie de table
 Vêtements de fourrure
 Vêtements de nuit
 Viandes
 Volaille



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

Page

Effective

Branch — Direction

Division/Section

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations CanadaReference — Référence
APPENDIX/ANNEXEPage
xxxiiiEffective
11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

TRADE MARKS USED ERRONEOUSLY AS GENERIC TERMS
MARQUES DE COMMERCE EMPLOYÉES COMME TERMES GÉNÉRIQUESTrade MarkRegistration No.(s)

JELL-O	NFLD 912; 91/22198; 220/47808; 105,930
KLEENEX	NFLD 3269
LUCITE	102,061; 107,370; 150,573
LYCRA	114,170
MUKLUKS	NS 196/49758
MYLAR	NS 192/48892
ORLON	NS 144/36917
PHOTOSTAT	65/15530
PLEIN JOUR	124,466
POPSICLE	150/33876; 235/50854; 224/52753
SCRIBBLER (THE SCRIBBLER'S)	271,014
SKI-DOO	176,472
SLIM JIMS	103,140
SPRAY NET	NS 189/48217
STYROFOAM	NS 149/38082
THERMOS	50/12223; NFLD 264; 118,050; 201,340; 201,341; 201,342; 231,174
WINDBREAKER	178/39599
WINDSURFER	286,166; 286,165
WYNDCHEETER	126,567



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

ACCEPTABLE SERVICES

ACCIDENT INSURANCE UNDERWRITING, ADMINISTRATION, AGENCY & BROKERAGE
ACCOUNTING SERVICES

ADMINISTRATION FOR HOUSES, BUSINESSES AND PROPERTY

ADOPTION PLACEMENT AND/OR AGENCY SERVICES

ADVERTISING AGENCY SERVICES

AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES

ALTERATION OF CLOTHING

AMBULANCE SERVICES

ANIMAL BREEDING

ANIMAL TRAINING

APARTMENT HOUSE MANAGEMENT

APPLYING FINISHES TO TEXTILES

APPRaisal - REAL ESTATE

APPRaisALS BUSINESS OR FINANCIAL

ARRANGING AND CONDUCTING - FISHING AND HUNTING EXPEDITIONS FOR OTHERS

ART BROKERAGE SERVICES

ASSAYING MINERALS, OILS

AUDIO RECORDING AND PRODUCTION SERVICES

AUTO BODY REPAIR AND FINISHING SERVICES

AUTOMOBILES - LEASING SERVICES

AUTO PARTS AND ACCESSORIES - STORE SERVICES

BAIL BOND SERVICES

BEAUTY PAGEANTS

BEAUTY SALONS

BINDING OF DOCUMENTS OR PUBLICATIONS

BLEACHING OF FABRICS

BOARDING HOUSES

BODYGUARD SERVICES

BOILER CLEANING AND REPAIR

BOILER MAKING

BOOKBINDING SERVICES

BOOKKEEPING

BOOKCLUB SERVICES

BOOKMOBILE SERVICES

BORING OF WELLS - FOR WATER OR OIL

BOTTLING SERVICES

BOUTIQUE SERVICES

BRICKLAYING SERVICES

BROADCASTING

BUILDINGS, CONSTRUCTION AND REPAIR OF

BUILDING, INSULATION OF

BURGLAR ALARMS AND SECURITY ALARM, MONITORING

BURGLAR AND FIRE ALARMS, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX / ANNEXE	Page xxxv	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

ACCEPTABLE SERVICES

BUSINESS CONSULTATION SERVICES
 BUSINESS SUPERVISION – OPERATION OF A BUSINESS FOR OTHERS
 BUTCHER SHOP SERVICES
 BUTLER SERVICES
 CABARET SERVICES
 CABLE TELEVISION SERVICES
 CALLIGRAPHY SERVICES
 CAMPGROUND FACILITIES PROVIDING FOR –
 CAREER COUNSELING SERVICES
 CARPET CLEANING SERVICES
 CARRY OUT RESTAURANT SERVICES
 CATERING
 CHARITABLE FUND RAISING
 CHAUFFER SERVICES
 CHEMICAL ANALYSIS
 CHILD CARE SERVICES
 CHIMNEY SWEEPING
 CINEMA STUDIOS
 CIRCUSES
 CLERICAL SERVICES
 CLOCK MAKING AND REPAIR
 CLOTH
 Treating of –
 Waterproofing of –
 COFFEE SUPPLY SERVICES FOR OFFICES
 COMPUTER HIRING
 – Time Sharing
 – rental of hardware & software
 COMPUTER PROGRAMMING
 COMPUTERIZED ACCOUNTING SERVICES
 COMPUTER DATING SERVICES
 COMPUTERIZED DATA BASED MANAGEMENT
 COMPUTER
 – Information Storage and Retrieval Services
 COMPUTER EDUCATIONAL TRAINING
 CONCERTS
 CONSTRUCTION SERVICES
 CONVENIENCE STORE
 CORRESPONDENCE COURSES
 COURIER SERVICES
 CREDIT UNION SERVICES
 CREMATION
 CRUISES, ARRANGING OF –
 CUSTOMS BROKING



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION**ACCEPTABLE SERVICES****DANCING**

- Studio Services

DAY NURSERIES

DELICATESSAN SERVICES

DENTAL LAB SERVICES

DEPARTMENT STORE SERVICES

DEVELOPMENT OF LAND

DEVELOPMENT

- of Photographic Film

DIAPER SERVICES

DIRECT MAIL ADVERTISING SERVICES

DISTRIBUTING HANDBILLS

DOCUMENT REPRODUCTION

DOMESTIC SERVICES

DOOR TO DOOR SELLING

DRAFTING SERVICES

DRIVING INSTRUCTION

DRY CLEANING

DRUG STORE SERVICES

DYING OF CLOTHING

EDUCATIONAL TESTING SERVICES

ELECTRICAL CONTRACTING

ELECTRO-PLATING

EMERGENCY ROAD SIDE SERVICES

EMPLOYEE RELOCATION SERVICES

EMPLOYMENT AGENCY

ENGRAVING

ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY PRODUCING LIVE MUSICAL OR DRAMATIC ENTERTAINMENT
PRESENTATIONS

ESCORTING

- Of Passengers or Travellers

ESTATE PLANNING

EVANGELISTIC AND MINISTERIAL SERVICES

EXHIBITIONS

- Arranging and Conducting of Trade shows

- Conducting entertainment events

EXPEDITIONS CONDUCTED ON HORSE AND CANOE

EXPORT AND IMPORT AGENCY

EXTERMINATING SERVICES

FIGURE SALON SERVICES

FINANCIAL MANAGEMENT

FLEA MARKETS

FLIGHT INSTRUCTION

FLORIST SHOP SERVICES



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION**ACCEPTABLE SERVICES**

FORMAL WEAR, RENTAL OF -
FRAMING SERVICES
FRANCHISING SERVICES
FUMIGATING SERVICES
FUND RAISING, ACTIVITIES ON BEHALF OF -
FUNERAL HOME SERVICES
FURNITURE MOVING
GARAGE SERVICES
GARBAGE COLLECTING
GEMOLOGICAL SERVICES
GEOLOGICAL SURVEYS
GIFT WRAPPING
GLASS BLOWING
GOLF TOURNAMENTS
GRAPHIC ART SERVICES
GUARD SERVICES
GYMNASIUM SERVICES
HAIRDRESSING SALONS
HAULAGE
HEALTH CLUB
HEALTH RESORTS
HOLIDAY CAMPS
HOMES, NURSING
HORTICULTURE
HOTEL MANAGEMENT
HOUSEKEEPING & MAID SERVICES
HOUSE PARTIES CONDUCTING FOR THE SALE OF GOODS
IMPORT-EXPORT AGENCY
INCOME TAX PREPARATION SERVICES
INSPECTION OF EQUIPMENT
INSURANCE SERVICES
INTERIOR DECORATING
INVESTING THE FUNDS OF OTHERS
ISSUING OF TRAVELLERS' CHECKS
JANITORIAL SERVICES
JEWELRY APPRAISAL
KNIFE SHARPENING
LABORATORIES FOR TESTING MATERIALS
LABOR UNION SERVICES
LANDSCAPE GARDENING
LAUNDERING & WASHING OF TEXTILES



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

ACCEPTABLE SERVICES

LAWN CARE SERVICES
LEASING OF BILLBOARDS
LEASING OF HEAVY EQUIPMENT
LEASING OF REAL ESTATE
LIBRARY SERVICES
LIFE INSURANCE UNDERWRITING -
LITHOGRAPHIC PRINTING
LOCKSMITHING
LOTTERIES
MAGAZINES PUBLICATION OF -
MAID SERVICES
MAIL ORDER SERVICES
MANAGEMENT CONSULTING SERVICES
MANICURING SERVICES
MANUFACTURER OF....TO THE ORDER AND/OR SPEC. OF OTHERS - GENERALLY
MARINA SERVICES
MARKET RESEARCH SERVICES
MARRIAGE COUNSELLING
MESSENGER SERVICES - DELIVERY OF PACKAGES
MICROFILMING SERVICES
MILLWORKING
MONETARY EXCHANGE SERVICES
MOTEL SERVICES
MOVING
NEWS BROADCASTING - TV, RADIO
NIGHT CLUB SERVICES
NURSERIES
NURSERY SCHOOLS
NURSING CARE SERVICES
OBEDIENCE SCHOOL TRAINING FOR ANIMALS
OIL-FIELD EXPLORATION
OPERATING OF LOTTERIES
OPTICIANS
ORGANIZATION OF COMPETITIONS
PAGING SERVICES
PAPER HANGING
PARCEL DELIVERY
PEST CONTROL SERVICES
PHOTO FINISHING
PHYSICAL FITNESS INSTRUCTION
PREPARATION OF REPORTS

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX / ANNEXE	Page xxxix	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

ACCEPTABLE SERVICES

PRODUCTION OF RADIO AND TELEVISION PROGRAMS

PROGRAMMING COMPUTERS

PROMOTING THE SALE OF GOODS AND SERVICES OF OTHERS THROUGH THE DISTRIBUTION OF PRINTED MATERIAL AND ADVERTISING DESIGN FOR PROMOTIONAL CONTESTS

PROVIDING CAMPGROUND FACILITIES

PROVIDING HOTEL ACCOMODATIONS

PUBLICATION OF BOOKS AND MAGAZINES

PUBLIC RELATIONS SERVICES

REAL ESTATE AGENTS & BROKERAGE

RECORDING STUDIO SERVICES

RENOVATION SERVICES

RENTAL OF COSTUMES

RENTAL OF RADIO & TELEVISION

RESERVATION SERVICES FOR TRANSPORTATION

RETAIL STORE SERVICES

RUSTPROOFING SERVICES

SALONS, BEAUTY AND/OR HAIRDRESSING

SALVAGE SERVICES

SAND BLASTING

SCRAP DEALERSHIP SERVICE

SECURITY GUARD SERVICES

SERVICE STATIONS, VEHICLES -

SHOPPING CENTER SERVICES

SINGING TELEGRAM SERVICES

SMOKING - ASSISTING OTHERS IN STOPPING SMOKING

SOCIAL CLUB SERVICES

SOUND RECORDINGS

SPORTS REFEREEING AND OFFICIATING

STOCK BROKERAGE SERVICES

STORAGE

– Of Goods

SURETY SERVICES

SURVEYING

– Land or Marine

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations CanadaReference – Référence
APPENDIX/ANNEXEPage
XLEffective
11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION**ACCEPTABLE SERVICES**

TAILORING
TAXIDERMY
TAX PREPARATION AND CONSULTING
TELEPHONE ANSWERING
TEMPORARY HELP SERVICES
TERMITIC AND PEST CONTROL SERVICES
THEATRE PRODUCTIONS
THEATRICAL BOOKING AGENCY SERVICES
THEFT PREVENTION DEVICES INSTALLATION OF -
TITLE SEARCHING
TOURISM - PROMOTING AND ATTRACTING CONVENTIONS TRADE SHOWS AND THE LIKE
TOURISTS AGENCY
TOURNAMENTS, STAGING OF -
TRADE SHOWS, ARRANGING AND CONDUCTING -
TRAILER PARK FACILITIES, PROVIDING FOR -
TRANSLATION SERVICES
TRANSMISSION OF RADIO OR TV PROGRAMS
TRANSPORT - OF PASSENGERS OR GOODS BY BOAT, OR AIR, OR LAND, OR RAIL
TREE SURGEONS
UNDERCOATING SERVICES FOR VEHICLES
UTILITY SERVICES, TRANSMISSIONS OF ELECTRICITY
VARIETY STORE SERVICES
VEHICLE TOWING
VENDING MACHINE SERVICES
VIDEO CASSETTE TAPES - RENTAL
VIDEOTAPE PRODUCTION SERVICES
WATERPROOFING OF BASEMENTS
WEED KILLERS
WELDING SERVICES
WIGS, CUSTOM MANUFACTURE OF -
WORD PROCESSING
YACHT BROKERAGE
ZOOLOGICAL GARDENS

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX/ANNEXE	Page XLI	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

SERVICES ACCEPTABLES

AGENCES D'IMPORT-EXPORT

AGENCES D'IMPORT-EXPORT

AGENCES DE PLACEMENT

AGENCES TOURISTIQUES

AGENTS ET COURTAGE IMMOBILIERS

ALARME ANTIVOL ET SYSTÈMES DE SÉCURITÉ, CONTRÔLE D'

ALARME CONTRE LE VOL ET LE FEU, INSTALLATION ET ENTRETIEN D'

AMÉNAGEMENT DE TERRAINS

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ANALYSE DE MINÉRAUX, D'HUILES

ANALYSES CHIMIQUES

APPLICATION D'ENDUITS À DES TEXTILES

ARBITRAGE ET PRÉSIDENCE D'ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

ARBORICULTEURS

ARPENTAGE

– Terrestre ou maritime

BLANCHISSAGE DE TISSUS

BLANCHISSAGE ET LAVAGE DE TEXTILES

CENTRES DE CULTURE PHYSIQUE

CIRQUES

CLUBS DE CULTURE PHYSIQUE

CLUBS DE LIVRES

COLONIES DE VACANCES

CONCERTS

CONCOURS DE BEAUTÉ

CONTRATS D'INSTALLATION DE SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

COURS DE CONDUITE

COURS DE PILOTAGE

COURS PAR CORRESPONDANCE

COURTAGE EN DOUANES

CROISIÈRES, ORGANISATION DE –

DANSE

Services de studio

DÉCAPAGE À LA SABLEUSE

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence APPENDIX / ANNEXE	Page XLII	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		Division/Section EXAMINATION		

SERVICES ACCEPTABLES

DÉCORATION INTÉRIEURE

DÉMÉNAGEMENT

DÉVELOPPEMENT

- De pellicules photographiques

DÉVELOPPEMENT DE PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES

DIFFUSION DE NOUVELLES – TÉLÉVISION, RADIO

DISTRIBUTION DE PROSPECTUS

DRESSAGE D'ANIMAUX

ÉCOLES DE DRESSAGE POUR ANIMAUX

ÉDIFICES, CONSTRUCTION ET RÉPARATION

ÉDIFICES, ISOLATION DE

EFFILAGE DE COUTEAUX

ÉLECTROPLACAGE

ÉLEVAGES D'ANIMAUX

EMBALLAGE DE CADEAUX

ÉMISSION DE CHÈQUES DE VOYAGE

ENLÈVEMENT DES ORDURES

ENREGISTREMENTS SONORES

ENTREPOSAGE – De marchandises

ÉTUDES GÉOLOGIQUES

ÉVALUATION – SECTEUR IMMOBILIER

ÉVALUATION DE BIJOUX

ÉVALUATIONS COMMERCIALE OU FINANCIÈRE

EXPÉDITIONS À CHEVAL ET EN CANOE

EXPLOITATION DE LOTERIES

EXPLORATION DE GISEMENTS PÉTROLIFÈRES

EXPOSITIONS

- Organisation et présentation de foires commerciales

- Présentation de spectacles

FABRICANT DE ... POUR LE COMPTE ET(OU) SELON LES SPÉCIFICATIONS D'AUTRUI – GÉNÉRAL

FABRICATION DE CHAUDIÈRES

FABRICATION ET RÉPARATION D'HORLOGES

FÉTES DONNÉES DANS LES RÉSIDENCES POUR LA VENTE DE MARCHANDISES

FOIRES COMMERCIALES – PLANIFICATION ET ORGANISATION –

FORAGE DE PUITS – EAU ET PÉTROLE



Branch – Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE**EXAMINATION****SERVICES ACCEPTABLES****FORMATION PÉDAGOGIQUE DE L'INFORMATIQUE****GARDERIES****GARDERIES DE JOUR****GESTION D'IMMEUBLES D'HABITATION****GESTION DE RÉSIDENCES, D'ENTREPRISES ET DE PROPRIÉTÉS****GESTION FINANCIÈRE****GESTION HOTELIÈRE****GRAVURE****HERBICIDES****HORTICULTURE****IMPERMÉABILISATION DES SOUS-SOLS****IMPRESSION LITHOGRAPHIQUE****INCINÉRATION****INSPECTION DE MATÉRIEL****INSTALLATION D'ALARMES ANTIVOL****INSTALLATIONS POUR CARAVANES, LOCATION DE****JARDINS D'ENFANTS****JARDINS ZOOLOGIQUES****LABORATOIRE DE MISE À L'ESSAI DE MATÉRIAUX****LIVRAISON DE COLLIS****LOCATION D'INSTALLATIONS DE TERRAINS DE CAMPING****LOCATION D'INSTALLATIONS SUR TERRAINS DE CAMPING****LOCATION D'ORDINATEURS****Temps partagé****Location de matériel et de logiciels****LOCATION DE CHAMBRES D'HOTEL****LOCATION DE COSTUMES****LOCATION DE MATÉRIEL LOURD****LOCATION DE PANNEAUX D'AFFICHAGE****LOCATION DE POSTES RADIO ET DE TÉLÉVISEURS****LOCATION DE TENUES DE CÉRÉMONIES****LOCATION DE YACHT****LOCATION IMMOBILIÈRE****LOTERIES****MAGASINS DE QUARTIER**



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

SERVICES ACCEPTABLES

MAGAZINES – PUBLICATION DE
MAISONS DE RETRAITE
MARCHÉS AUX PUCES
NETTOYAGE À SEC
NETTOYAGE ET RÉPARATION DE CHAUDIÈRES
OPTICIENS
ORDINATEUR

Service de stockage et d'extraction de l'information
ORGANISATION D'EXPÉDITION DE CHASSE ET DE PÊCHE POUR AUTRUI
ORGANISATION DE COMPÉTITIONS

PENSIONS

PERRUQUES, FABRICATION SUR MESURE DE –
PIÈCES ET ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES – services de magasin

PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
PLANIFICATION SUCCESSORALE

POSE DE PAPIER-PEINT

PRÉPARATION DE RAPPORTS

PRÉPARATION DE RAPPORTS D'IMPÔT ET SERVICES DE CONSEILS
PRODUCTION D'ÉMISSIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

PRODUCTIONS THÉATRALES

PROGRAMMATION D'ORDINATEURS

PROGRAMMATION INFORMATISÉE

PROMOTION DE LA VENTE DE BIENS ET SERVICES POUR LE COMPTE D'AUTRUI AU MOYEN DE LA
DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS ET DE DESSINS PUBLICITAIRES – DANS LE CADRE DE

CONCOURS PROMOTIONNELS

PUBLICATION DE LIVRES ET DE MAGAZINES

RAMONAGE DE CHEMINÉES

RECHERCHE DE TITRES DE PROPRIÉTÉS

RELIURE DE DOCUMENTS OU DE PUBLICATIONS

REMORQUAGE

REMORQUAGE DE VÉHICULES

RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE

REPRODUCTION DE DOCUMENTS

RETUCHES DE VÊTEMENTS

SALONS DE BEAUTÉ



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

SERVICES ACCEPTABLES

SALONS DE BEAUTÉ ET(OU) DE COIFFURE

SALONS DE COIFFURE

SERVICE DE COURTAGE DANS LE DOMAINE DES ARTS

SERVICES COMPTABLES

SERVICES COMPTABLES INFORMATISÉS

SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT

De passagers ou de voyageurs

SERVICES D'AGENCES D'ADOPTION ET (OU) DE PLACEMENT

SERVICES D'AGENCES DE LOCATION DE THÉÂTRES

SERVICES D'AGENCES DE PUBLICITÉ

SERVICES D'AMBULANCE

SERVICES D'APPEL DIRECT DE PERSONNES

SERVICES D'APPLICATION DE COUCHES ANTIROUILLE SUR LES VOITURES

SERVICES D'ARTS GRAPHIQUES

SERVICES D'ASSURANCE

SERVICES D'EMBOUTEILLAGE

SERVICES D'ENCADREMENT

SERVICES D'ENREGISTREMENT ET DE PRODUCTION AUDIO

SERVICES D'ENTRETIEN DE LA PELOUSE

SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER ET DE DOMESTIQUES

SERVICES D'ÉTUDES DU MARCHÉ

SERVICES D'ÉVANGÉLISTES ET DE MINISTRES

SERVICES D'EXTERMINATEURS

SERVICES D'INVESTISSEMENT POUR LE COMPTE D'AUTRUI

SERVICES D'ORIENTATION

SERVICES D'URGENCE SUR LES ROUTES

SERVICES DE BIBLIOBUS

SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE

SERVICES DE BOUCHERIE

SERVICES DE BOUTIQUES

SERVICES DE CABARET

SERVICES DE CÂBLODISTRIBUTION

SERVICES DE CAISSES DE CRÉDIT

SERVICES DE CALLIGRAPHIE

SERVICES DE CAUTIONNEMENT

SERVICES DE CENTRES COMMERCIAUX



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

SERVICES ACCEPTABLES

SERVICES DE CHAUFFEURS
SERVICES DE CLUBS DE NUIT
SERVICES DE CLUBS SOCIAUX
SERVICES DE COMMERCES AU DÉTAIL
SERVICES DE COMMIS
SERVICES DE CONCESSIONNAIRES
SERVICES DE CONCESSIONS DE FERRAILLE
SERVICES DE CONCIERGE
SERVICES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
SERVICES DE CONSEILLERS CONJUGAUX
SERVICES DE CONSTRUCTION
SERVICES DE CONSULTANTS AGRICOLES
SERVICES DE CONSULTANTS COMMERCIAUX
SERVICES DE CONSULTATNS EN GESTION
SERVICES DE CONVERSATION MONÉTAIRE
SERVICES DE COURTAGE EN BOURSE
SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT
SERVICES DE DESSINS
SERVICES DE DISTRIBUTRICES
SERVICES DE DOMESTIQUES
SERVICES DE DOMESTIQUES
SERVICES DE FLEURISTES
SERVICES DE FOURNITURES À CAFÉ POUR LE BUREAU
SERVICES DE GARAGE
SERVICES DE GARDE D'ENFANTS
SERVICES DE GARDERIE
SERVICES DE GARDERIES
SERVICES DE GARDES DE SÉCURITÉ
SERVICES DE GARDES DU CORPS
SERVICES DE GYMNASSE
SERVICES DE LABORATOIRES DENTAIRES
SERVICES DE LAVAGE DE COUCHES
SERVICES DE LOCATION D'AUTOMOBILES
SERVICES DE LUTTE ANTIPARASITAIRE
SERVICES DE LUTTE CONTRE LES TERMITES ET LES PARASITES



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

SUPERSET

Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks
(1984) 79 C.P.R. (2d) 202.

SUPER BOCK Design

John Labatt Limited v. Registrar of Trade
Marks (1984) 79 C.P.R. (2d) 110.

BRIGHTS CHILLABLE RED

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. - Les Caves
Jordan & Ste-Michelle Ltée v. T.G. Bright &
Co. Ltd. (1984) 81 C.P.R. (2d) 103.

BREADWINNERS

Kraft Ltd. v. Registrar of Trade Marks (1985)
1 C.P.R. (3d) 457.

MILAN SHOWERGEL

Atlantic Promotions Inc. v. Registrar of Trade
Marks (1985) 2 C.P.R. (3d) 183.

CAFE SUPREME

Cafe Supreme F et P Ltée v. Registrar of Trade
Marks (1985) 4 C.P.R. (3d) 529.

CASABLANCA

T.G. Bright & Co., Ltd. v. Registrar of Trade
Marks (1985) 4 C.P.R. (3d) 64.

AUDITCOMPUTER and
THE AUDITCOMPUTER

Clarkson Gordon v. Registrar of Trade Marks
(1985) 5 C.P.R. (3d) 252.

TOSCANO

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. v.
Gillespies & Co. Ltd. (1985) 6 C.P.R. (3d)
377.

LE BIFTHEQUE

101482 Canada Inc. v. Registrar of Trade Marks
(1986) 7 C.P.R. (3d) 289.

967-1111

Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks
(1986) 7 C.P.R. (3d) 428.

MOLTONEL

Scott Paper Co. v. Beghin-Say S.A. (1985) 5
C.P.R. (3d) 225.

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence	Page	Effective
Branch — Direction		Division/Section		



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

607

Page

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

SUPERSET

Mitel Corporation v. Registrar of Trade Marks
(1984) 79 C.P.R. (2d) 202.

SUPER BOCK Design

John Labatt Limited v. Registrar of Trade
Marks (1984) 79 C.P.R. (2d) 110.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS600 INCAPACITY OF TRADE MARKS -
COURT CASES601 12(1)(a): Name Or Surname

FIOR

The leading case under Section 12(1)(a) is the FIOR case, Standard Oil Co. v. Registrar of Trade Marks, (1968), 55 C.P.R. 49, where it was held that, although the word FIOR was a surname appearing in Canadian telephone directories, the applicant's mark FIOR, for use in association with "direct reduction ore", was registrable and not objectionable under this section. Jackett, P. stated that the test of whether or not a mark is objectionable under S. 12(1)(a) is whether a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be likely to respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname. He found in the present case that such an individual would be just as likely to respond to the word FIOR by thinking of it as a brand or mark of some business and concluded that it was therefore certainly not "primarily merely" a surname. (Compare the earlier decision of Gibson, J. in Forge Moderne Inc. v. Registrar of Trade Marks, (1967) 51 C.P.R. 193, where he held that the Registrar was "clearly not wrong in rejecting an application to register an apparently coined mark

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES600 INCAPACITÉ DES MARQUES DE
COMMERCE - DES CAUSES601 Article 12(1) a): Nom ou nom de
famille

FIOR

La cause la plus importante en ce qui a trait à l'article 12(1) a) est le cas FIOR, Standard Oil Co. v. Registrarie des marques de commerce (1968), 55 C.P.R. 49. Le juge a statué que même si le mot FIOR était un nom de famille qui apparaissait dans les annuaires téléphoniques canadiens, la marque FIOR du requérant, destinée à être employée en association avec "direct reduction ore" (désoxydation directe de minerai), pouvait être déposée sans susciter d'objection aux termes de cet article. Le président Jackett a déclaré que pour déterminer si une marque doit faire l'objet d'une objection aux termes de l'article 12(1)(a), il faut se demander si une personne habitant le Canada, d'intelligence moyenne et ayant fait des études en anglais ou en français croirait, en voyant le mot, qu'il s'agit du nom de famille d'un particulier. Il a affirmé que dans le cas en question, cette personne pourrait aussi bien considérer le mot FIOR comme une marque de commerce ou comme le nom d'une firme quelconque, et il a donc conclu qu'il ne s'agissait sûrement pas d'un mot "n'étant principalement qu'un" nom de famille. Par contre, dans une

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 601	Page 2	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

FORMO, where it appeared as a surname in a Vancouver telephone directory.)

RONALD McDONALD
FONTANA BIANCO

In a later case, McDonald's Corp. v. Deputy Attorney General of Canada, (1977), 31 C.P.R. (2d) 272 Addy, J. of the Federal Court purported to follow the test of the "FIOR" decision and found that, although there was evidence that the name "Ronald McDonald" was the name used to identify a fictitious clown, that evidence fell considerably short of establishing that Section 12(1)(a) had been complied with. Consequently, he held that the name was objectionable under s. 12(1)(a). Similarly, Marceau, J. followed the FIOR decision in Calona Wines Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1978) 36 C.P.R. (2d) 193 in finding the mark FONTANA BIANCO registrable for wines.

COLES

The Supreme Court of Canada distinguished the FIOR case in

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

cause antérieure opposant Forge Moderne Inc. au Registraire des marques de commerce, (1967), 51 C.P.R. 193, le juge Gibson a affirmé que le registraire n'avait manifestement pas tort de s'opposer à la demande d'enregistrement d'un marque appelée FORMO apparemment forgée pour les besoins de la cause, alors qu'il s'agissait d'un nom de famille figurant dans un annuaire téléphonique de Vancouver.

RONALD McDONALD
FONTANA BIANCO

Dans une cause ultérieure opposant McDonald's Corp. au Sous-procurer général du Canada, (1977), 31 C.P.R. (2d) 272, le juge Addy de la Cour fédérale a semblé s'inspirer de la décision FIOR lorsqu'il a affirmé que même s'il était prouvé que le nom "Ronald McDonald" était employé pour identifier un clown imaginaire, cette preuve était loin d'établir que l'article 12(1) (a) avait été respecté. Il a par conséquent statué que le nom devait susciter une objection en vertu des dispositions de cet article. De même, le juge Marceau a suivi la décision Fior lors du procès opposant Calona Wines Ltd. au Registraire des marques de commerce, (1978), 36 C.P.R. (2d) 193, en décidant que la marque FONTANA BIANCO pouvait être déposée en liaison avec des vins.

COLES

La Cour suprême du Canada a fait une distinction par rapport au cas



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATION**INDEX TO COURT CASE CITATIONS**

Registrar of Trade Marks v. Coles Book Stores Ltd., (1972) 4 C.P.R. (2d) 1, in finding the mark COLES to be primarily merely a surname and objectionable under S. 12(1)(a). In this case, the court noted that dictionary meanings of the word COLE, such as cabbage, are largely obsolete and little known to the general public, while the word COLES is a surname well-known to that public.

**INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES**

FIOR lors de la cause opposant le Registraire des marques de commerce à Coles Book Stores Ltd., (1972), 4 C.P.R. (2d) 1, en statuant que la marque COLES n'était principalement qu'un nom de famille devant susciter une objection aux termes de l'article 12(1)(a). La Cour a aussi fait remarquer que les divers sens du mot COLE que l'on retrouve dans le dictionnaire, notamment chou, sont généralement désuets et très peu connus de grand public, alors que le mot COLES est un nom de famille très répandu.

ELDER'S

In Elder's Beverages (1975) Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1980), 44 C.P.R. (2d) 59, Cattanach, J. held the word "ELDER'S" for non-alcoholic beverages to be registrable and not objectionable under S. 12(1)(a), finding that "the two characters of the word "ELDER", one as a surname and the other as a dictionary word, are each of substantial significance" and that therefore the word was not "primarily" a surname.

ELDER'S

Dans la cause Elder's Beverages (1975) Ltd. v. le Registraire des marques de commerce, (1980), 44 C.P.R. (2d) 59, le juge Cattanach a jugé que le mot "ELDER'S" en liaison avec des boissons non alcoolisées pouvait être déposé car il ne suscitait aucune objection aux termes de l'article 12(1)(a). Selon lui, les deux aspects du mot "ELDER", comme nom de famille et comme mot du dictionnaire, ont tous deux une signification établie et par conséquent ce mot n'est pas principalement au nom de famille.

ANDRELON

When considering whether a Section 12(1)(a) objection applies, names and surnames must be considered from the standpoint of appearance only; phonetic equivalency between the proposed mark and an actual surname does not apply. (Andrea Raab Corp. v. Fabriek Van

ANDRELON

Lorsqu'il faut décider s'il doit y avoir objection en vertu des dispositions de l'article 12(1)(a), il y a lieu de ne considérer les noms et les noms de famille que du point de vue de l'apparence. Les équivalences d'ordre phonétique entre la marque



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

601

Page

4

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

Cosmetische Producten, (1974), 14 C.P.R. (2d) 282 (Registrar)).

SEARS-O-PEDIC

In Sealy Sleep Products Ltd., v. Simpson's Sears Ltd., (1960), 33 C.P.R. 129, at page 138, a S. 12(1)(a) attack on the mark SEARS-O-PEDIC because of the word SEARS appearing in it was rejected by the court.

SCOTTY'S SIR WINSTON

See also Scott's Restaurants Ltd., v. Diamond-David Co., (1968) 52 C.P.R. 94 and 183 where the marks SCOTTY'S and SCOTTY'S in conjunction with a design were held registrable and not objectionable under S. 12(1)(a), and Baroness Spencer-Churchill v. Cohen, (1968) 55 C.P.R. 276 where the mark SIR WINSTON was held objectionable under Section 12(1)(a). See also a paper by Daniel R. Bereskin, entitled "The Registrability of Surnames", PTIC Bulletin, (November, 1966) Series 7, Volume 18, page 9.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

proposée et un nom de famille réel ne s'appliquent pas. (Andrea Raab Corp. v. Fabriek Van Cosmetische Producten, (1974), 14 C.P.R. (2d) 282 (Registraire)).

SEARS-O-PEDIC

Lors de la cause opposant Sealy Sleep Products Ltd à Simpson's Sears Ltd., (1960), 33 C.P.R. 129, à la page 138, la Cour a rejeté une attaque à la marque SEARS-O-PEDIC fondée sur l'article 12(1)(a) parce que le mot SEARS apparaissait dans la marque.

SCOTTY'S SIR WINSTON

On peut aussi se référer à la cause Scott's Restaurants Ltd. v. Diamond-David Co., (1968), 52 C.P.R. 94 et 183, où les marques SCOTTY'S and SCOTTY'S accompagné d'un dessin ont été considérées comme enregistrables sans provoquer d'objection aux termes de l'article 12(1)(a), de même qu'au procès Baroness Spencer-Churchill, v. Cohen, (1968), 55 C.P.R. 276, où la marque SIR WINSTON a soulevé une objection fondée sur les dispositions de ce même alinéa. On peut encore consulter un article de Daniel R. Bereskin intitulé "The Registrability of Surnames" (Capacité d'enregistrement des noms de famille) qui a paru dans le PTIC Bulletin, (novembre 1966), série 7, volume 18, page 9.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

602 12(1)(b); Clearly Descriptive
Or Deceptively Misdescriptive

602.01 Found To Be Clearly Descriptive
Or Deceptively Misdescriptive
Of Character Or Quality Of
Wares Or Services:

SHUR-ON & STA-ZON

O-CEDAR

In E. Kirstein Sons & Company v. The Cohen Brothers Limited, (1907), 39 S.C.R. 286, the Supreme Court of Canada held the words SHUR-ON and STA-ZON for eyeglass frames not to be properly trade marks, but instead to be merely corruptions of words descriptive of the eyeglass frames to which they were intended to be applied. The Supreme Court of Canada, in Channell Limited v. M. A. Rombough et al, [1924] S.C.R. 600, held that the word O-CEDAR, registered as a trade mark to be used in association with furniture polish, polish mops and dusters, "cannot be an apt or appropriate instrument for distinguishing goods of one trader from those of another" since that word had reference to the character or quality of the goods where oil of cedar was one of the ingredients. The Court added that the mere prefixing of the letter "O" to such a word does not make it "so distinctive that registration thereof gives the right to the owner to complain of use by

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

602 Article 12(1)(b); Description
Claire ou Description Fausse et
Trompeuse

602.01 Mots Jugés Comme Étant une
Description Claire ou une
Description Fausse et Trompeuse
De La Nature ou de la Qualité
Des Marchandises ou des
Services

SHUR-ON ET STA-ZON

O-CEDAR

Dans la décision rendue lors de la cause E. Kirstein Sons & Company v. The Cohen Brothers Limited, (1907), 39 S.C.R. 286, la Cour suprême du Canada a statué que les mots SHUR-ON et STA-ZON, employés pour des montures de lunettes, n'étaient pas à proprement parler des marques de commerce mais plutôt simplement des dérivés de mots descriptifs des montures de lunettes en liaison avec lesquelles ils devaient être employés. Dans la cause Channell Limited v. M.A. Rombough et al, (1924) S.C.R. 600, la Cour suprême du Canada a considéré que le mot O-CEDAR, déposé comme marque de commerce devant être employée en liaison avec du poli pour mobilier, des poisseuses de même que des chiffons à polir, ne pouvait être considéré comme un outil adéquat pour distinguer les marchandises de différents commerçants, puisque ce mot faisait allusion à la nature ou à la qualité des marchandises qui contenaient de l'huile de cèdre comme l'un des ingrédients. La



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

602.01

Page

6

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

another of a polish where oil of cedar is among the ingredients".

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Cour a ajouté que le simple fait de faire précéder le mot de la lettre "O" ne permet pas de le rendre "distinctif au point que son enregistrement puisse donner à son propriétaire le droit de contester l'emploi, par un autre propriétaire, de poli dont l'un des ingrédients serait de l'huile de cèdre."

STANDARD

That a word in common use as the name of a thing cannot be appropriated as a trade mark was also shown in the decision of the Judicial Committee concerning the mark STANDARD in Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Mfg. Co., [1911] A.C. 78.

STANDARD

Lors de la cause opposant Standard Ideal Co. à Standard Sanitary Mfg. Co., (1911) A.C. 78, le Comité judiciaire a décidé de la même façon qu'un mot utilisé couramment pour désigner une chose ne pouvait être approprié comme marque de commerce.

ORANGE MAISON

The Supreme Court of Canada applied the Channell and Kirstein cases in Home Juice Co. et al v. Orange Maison Ltée., (1971), 1 C.P.R. (2d) 14 in finding the trade mark ORANGE MAISON for orange juice objectionable under Section 12(1)(b). At p. 17 of the published decision, Pigeon, J.A. commented as follows:

ORANGE MAISON

La Cour suprême du Canada s'est basée sur les cas Channell et Kirstein pour rendre sa décision dans la cause opposant Home Juice Co. et al. à Orange Maison Ltée., (1971), 1 C.P.R. (2d) 14; elle a statué que la marque de commerce ORANGE MAISON employée pour du jus d'orange suscitait une objection aux termes de l'article 12(1)(b). A la page 17 de la publication de la décision, le juge Pigeon a déclaré ce qui suit:

"Therefore, when the meaning of the trade mark is analysed in respect of the goods to which it is affixed, the only possible conclusion is that the first word is an elliptical description of their character and the second an

"Donc, lorsque le sens de la marque de commerce est analysé au regard des biens en liaison avec lesquels elle est employée, la seule conclusion possible est que le premier mot constitue une description elliptique de leur



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section
EXAMINATIONINDEX TO COURT CASE CITATIONS

explicit description of their quality"

In the Home Juice case, the Court noted that the English and French languages, referred to in Section 12(1)(b), are to be considered international and the current meaning of a word or expression in French or English is to be considered when assessing its descriptiveness. In this regard, S. 12(1)(b) of the Act is not limited as including only the vocabulary in current use in Canada.

BEEPER

"Clearly", in the context of Section 12(1)(b), means "easy to understand, self-evident or plain." (Cattanach, J. in National Laser Products Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 28 C.P.R. (2d) 59). In that case the judge noted that the word BEEPER for a paging device would, in his opinion, describe exactly what the product will do, that is, emit a beep, and therefore held the mark BEEPER to be objectionable under Section 12(1)(b). (See also John Labatt Limited v. Carling Breweries Ltd., (1975), 18 C.P.R. (2d) 15 (Federal Court - Cattanach, J.) for a similar construction of the word "clearly" in this section).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

nature et le second une description explicite de leur qualité". (Traduction libre).

Dans la cause Home Juice, la Cour a également fait remarquer que les langues anglaises et françaises, mentionnées à l'article 12(1)(b), doivent être considérées comme des langues internationales et qu'il faut tenir compte des sens courants en français ou en anglais d'un mot ou d'un expression pour juger de son caractère descriptif. A cet égard, l'article 12(1)(b) de la Loi n'est pas limité au vocabulaire employé couramment au Canada.

BEEPER

Dans le contexte de l'article 12(1)(b), le mot "clair" signifie "facile à comprendre, évident, simple", (d'après le juge Cattanach, lors de la cause opposant National Laser Products Ltd. au Registraire des marques de commerce, (1977) 28 C.P.R. (2d) 59). Le juge Cattanach fait remarquer à cette occasion que le mot BEEPER utilisé pour une téléavertisseur décrirait exactement, à son avis, le rôle du produit, à savoir émettre un son "bip"; il en a donc conclu que la marque BEEPER suscitait une objection en vertu de l'article 12(1)(b). (On peut aussi se référer à la cause John Labatt Limited v. Carling Breweries Ltd., (1975), 18 C.P.R. (2d) 15 (Cour fédérale - juge Cattanach) pour une interprétation similaire du mot "clair" selon l'article 12.)



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

602.01

Page

9/79

Effective

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

MIKEDIMIDE

In Parlam Corporation v. Ciba Co., Ltd., (1961), 36 C.P.R. 78 (Exchequer Court - Thurlow, J.) the Court held that a mark which was phonetically similar to a generic term used in association with a pharmaceutical product was objectionable under Section 12(1)(b), even though there were clear visual differences between the respective words. In that case, MIKEDIMIDE for pharmaceuticals was held deceptively misdescriptive of the generic term NIKETHAMIDE as used in association with pharmaceutical products, the Court noting that when sounded in the English language, the two words are so similar as to be difficult to distinguish from each other.

MIKEDIMIDE

Lors de la cause Parlam Corporation v. Ciba Co. Ltd., (1961), 36 C.P.R. 78 (Cour de l'Echiquier - juge Thurlow), la Cour a statué qu'une marque qui était phonétiquement similaire à un terme générique associé à un produit pharmaceutique donnait matière à objection aux termes de l'article 12(1)(b), même s'il y avait une différence très claire entre les mots sur le plan visuel. La marque MIKEDIMIDE, associée à des produits pharmaceutiques, a été considérée comme une description fausse et trompeuse du terme générique NIKETHAMIDE employé en liaison avec des produits pharmaceutiques, la Cour ayant fait remarquer que lorsqu'ils sont prononcés en anglais, les deux mots se ressemblent tellement qu'il est difficile de les distinguer.

KILNCRAFT

In Staffordshire Potteries Limited v. The Registrar of Trade Marks, (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, the appellant appealed a decision of the Registrar of Trade Marks under Section 56 of the Trade Marks Act. The Registrar had refused the appellant's application for registration of the trade mark KILNCRAFT, based on Section 12(1)(b) of the Act. While Thurlow, J. acknowledged

KILNCRAFT

Dans l'affaire opposant Staffordshire Potteries Limited au Registraire des marques de commerce, (1976), 26 C.P.R. (2d) 134, le plaignant a appelé en vertu de l'article 56 la Loi sur les marques de commerce la décision du registraire. Le registraire avait refusé la demande du plaignant relative à l'enregistrement de la marque KILNCRAFT, selon les dispositions



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

that the words KILN and CRAFT, when taken together, have no recognized meaning, he was of the opinion that, as a matter of first impression, the word represents to the viewers or listeners that the wares are produced by a kiln process and are therefore of good quality. As a result, the learned trial judge concluded that the trade mark KILNCRAFT is clearly descriptive within the meaning of Section 12(1)(b), both of the conditions of production of the tableware in association with which it is used and of the quality of such wares, if not also of their character, as well.

de l'article 12(1)(b) de la Loi. Selon le juge Thurlow, bien que les mots KILN et CRAFT considérés ensemble n'aient aucun sens reconnu en tant que tels, ils indiquent néanmoins à ceux qui les voient ou les entendent pour la première fois que les marchandises ont été fabriquées au moyen d'un processus de cuisson au four (kiln) et sont donc de bonne qualité. Par conséquent, l'éminent juge de première instance a conclu que la marque de commerce KILNCRAFT constituait une description claire, selon les dispositions de l'article 12(1) (b), à la fois des conditions de fabrication de la vaisselle associée à la marque et de la qualité de ces marchandises, sinon aussi de leur nature.

SUPERWASH

More recently, Mr. Justice Collier, in The Wool Bureau of Canada Limited, v. The Registrar of Trade Marks, (1979), 40 C.P.R. (2d) 25, found the certification mark SUPERWASH to be clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares in association with which it is used. In his opinion, Collier, J. concluded as follows:

"The word is a coined word. It does not appear in any dictionary, even though its two obvious components "super" and "wash" do. The fact that it has no dictionary status does not, in my view,

SUPERWASH

Plus récemment, lors de la cause The Wool Bureau of Canada Limited v. Registrarie des marques de commerce, (1979), 40 C.P.R. (2d) 25, l'honorable juge Collier a conclu que la marque de certification SUPERWASH était une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises qui y étaient associées. Voici la conclusion du juge Collier.

"Il s'agit d'un mot forgé. Au contraire de ses deux composantes "super" et "wash", il ne figure dans aucun dictionnaire. A mon avis, le fait qu'il ne soit dans aucun dictionnaire ne permet pas

Branch — Direction
TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCEDivision/Section
EXAMINATION**INDEX TO COURT CASE CITATIONS**

remove it from the ambit of paragraph 12(1)(b).

The Court, in considering whether the impugned expression is clearly descriptive, must endeavor to put itself in the position of the everyday user of the wares. It seems to me the ordinary user or dealer in sweaters and men's hosiery, fabricated from wool, would know that wool has, traditionally, been susceptible to shrinkage when the garment is washed. In my opinion, that notional person, as a matter of immediate impression, would conclude that SUPERWASH, applied to particular woolen goods, described a garment that washed very, or extremely well, with little or no resultant shrinkage."

ONCE-A-WEEK

"Character", as used in Section 12(1)(b), must mean a feature, trade or characteristic of the product. (Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp., (1968), 55 C.P.R. 29 (Exchequer Court, Cattanach, J.)) In this case, Cattanach, J. held the mark ONCE A WEEK for floor cleaners to be objectionable under Section 12(1)(b), because it constituted an attribute or property that has a direct reference to the durable and excellent quality of the product,

**INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES**

de le soustraire aux dispositions de l'article 12(1)(b).

En décidant si l'expression contestée est une description claire, la Cour doit s'efforcer de se mettre à la place de l'usager ordinaire des marchandises. Or il me semble que l'usager ou le marchand de chandails de laine et de bas de laine pour hommes devrait savoir que cette matière, est depuis toujours, susceptible de rétrécir au lavage. A mon avis, le consommateur concluerait d'emblée que le mot SUPERWASH, appliqué à certaines marchandises en laine, décrit un vêtement qui se lave très bien ou extrêmement bien, tout en ne rétrécissant pas ou très peu." (Traduction libre)

ONCE-A-WEEK

Le terme "nature", employé à l'article 12(1)(b), doit signifier un élément, une particularité ou une caractéristique du produit. On peut se rapporter en la matière à l'affaire Drackett Co. of Canada Ltd. v. American Home Products Corp., (1968), 55 C.P.R. 29 (Cour de l'Echiquier, Juge Cattanach). Le juge Cattanach a conclu que la marque ONCE A WEEK employée en liaison avec un produit de nettoyage pour planchers était irrecevable selon les dispositions de l'article 12(1)(b), parce



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

602.01

Page

11

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

and noted that a person, faced with such a floor cleaner, would assume that the product need only be used weekly.

See also the following cases:

BREAK FAST, for an edible powder preparation adapted to be mixed with milk or water, Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Ogilvie F Mills Co. Ltd., (1970), 63 C.P.R. 94. (Reg.)

THE CANADIAN JEWISH REVIEW - a periodical publication, Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1961), 37 C.P.R. 89. (Exchequer Court - Cameron, J.)

CHICK-N-KRISP, for baked breading material used for breading meat and fish products, (Krisp disclaimed), General Foods Ltd. v. Griffith Laboratories Ltd., (1969), 62 C.P.R. 179. (Reg.)

DEARSKIN, for knitwear, Danskin Inc. v. Knitted Outerwear Mills Ltd., (1969), 62 C.P.R. 181. (Reg.)

DESSERT CUP, for canned admixture of fruits and puddings, Salada Foods Ltd. v. Del Monte Corp., (1977), 31 C.P.R. (2d) 205. (Reg.)

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

qu'elle constituait un attribut ou une propriété qui était une référence directe à la durabilité et à l'excellente qualité du produit, et il a fait remarquer que toute personne mise en présence de ce produit de nettoyage supposerait qu'il ne faut l'utiliser qu'une fois par semaine.

Voir aussi les causes suivantes:

BREAK FAST, pour une poudre comestible à mélanger avec du lait ou de l'eau, Kellogg Co. of Canada Ltd. v. Ogilvie Flour Mills Co. Ltd., (1970), 63 C.P.R. 94 (Reg.)

THE CANADIAN JEWISH REVIEW", pour un périodique, Canadian Jewish Review Ltd. v. Registrarie des marques de commerce, (1961), 37 C.P.R. 89 (Cour de l'Échiquier - Juge Cameron)

CHICK-N-KRISP, pour de la panure utilisée pour paner de la viande et du poisson (Krisp ayant fait l'objet d'un désistement), General Foods Ltd. v. Griffith Laboratories Ltd., (1969), 62 C.P.R. 179 (Reg.)

DEARSKIN, pour des tricots, Danskin Inc. v. Knitted Outerwear Mills Ltd., (1969), 62 C.P.R. 181 (Reg.)

DESSERT CUP, pour des mélanges de fruits et de puddings en conserve, Salada Foods Ld. v. Del Monte Corp., (1977), 31 C.P.R. (2d) 205 (Reg.)



Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

DINKY, for diamond drills, J.K. Smit & Sons International Ltd. v. Packsack Diamond Drills Ltd., (1964), 41 C.P.R. 158 (Exchequer Court - Thurlow, J.)

DRAIN-CARE, for cleaning and defrosting pipes, Marc-Aurele v. Ducharme, (1978), 34 C.P.R. (2d) 155. (Federal Court - Dubé, J.)

DRI-SAK, for paper bags, Williams & Humbert Ltd. v. MacMillan Bloedel Packaging Ltd., (1977), 31 C.P.R. (2d) 140. (Reg.)

ELECTRONIC LEARNING CENTRE, for electronic teaching and learning equipment, Philips Appliances Ltd. v. American Seating Co., (1969), 59 C.P.R. 282. (Reg.)

FINISHING ENGINEER, for a publication, Ass'n of Professional Engineers of the Prov. of Ontario v. Registrar of Trade Marks, (1959), 31 C.P.R. 79. (Exchequer Court - Fournier, J.)

MATCHLESS, for alcoholic brewery beverages, John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1976), 22 C.P.R. (2d) 71. (Reg.)

NO. 1, for alcoholic beverages, namely beer, ale, lager, porter and stout, John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd.,

DINKY, pour des foreuses à diamant, J.K. Smit & Sons International Ltd. v. Packsack Diamond Drills Ltd., (1964), 41 C.P.R. 158 (Cour de l'Échiquier - Juge Thurlow)

DRAIN-CARE, pour le nettoyage et la décongélation des tuyaux, Marc-Aurele v. Ducharme, (1978), 34 C.P.R. (2d) 155 (Cour fédérale - Juge Dubé)

DRI-SAK, pour de sacs en papier, Williams & Humbert Ltd. v. MacMillan Bloedel Packaging Ltd., (1977), 31 C.P.R. (2d) 140 (Reg.)

ELECTRONIC LEARNING CENTRE, pour du matériel électronique d'enseignement et d'apprentissage, Philips Appliances Ltd. v. American Seating Co., (1969), 59 C.P.R. 282 (Reg.)

FINISHING ENGINEER, pour une publication, Ass'n of Professional Engineers of the Prov. of Ontario v. Registrarie des marques de commerce, (1959) 31 C.P.R. 79 (Cour de l'Échiquier - Juge Fournier)

MATCHLESS, pour des boissons alcoolisées de brasserie, John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1976), 22 C.P.R. (2d) 71 (Reg.)

NO. 1, pour des boissons alcoolisées nommément, bière, bière anglaise, bière blonde, bière brune et bière noire forte,



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

(1975), 18 C.P.R. (2d) 15.
(Federal Court - Cattanach, J.)

PENETRATION, for skin lotions,
Fabergé Inc. et al v. Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd.,
(1977), 30 C.P.R. (2d) 85.
(Reg.)

PERK, for instant tea and instant coffee,
General Foods Ltd. v. Sandra Instant Coffee Co. Ltd.,
(1969), 61 C.P.R. 280. (Reg.)

PURE TASTE, for food products,
Salada Foods Ltd. v. Alberto-Culver Co., (1977), 30 C.P.R. (2d)
285. (Reg.)

QUALA-TEA, for tea, Kellogg Salada Canada Ltd. - Kellogg Salada Canada Ltée. v. Standard Brands Inc., (1977), 28 C.P.R. (2d) 239.
(Reg.)

SATELLITE BANK, for banking services,
Royal Bank of Canada et al v. Mercantile Bank of Canada,
(1972), 8 C.P.R. (2d) 168 and 171.
(Reg.)

SEA-LECT, for canned fish and lobster,
Fisher v. British Columbia Packers Limited, [1945] Ex. C.R. 128. (Exchequer Court - Cameron, J.)

SHAMMI, for transparent polyethylene gloves,
Deputy Attorney-General of Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited, (1965), 42

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

John Labatt Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1975), 18 C.P.R. (2d) 15, (Cour fédérale - Juge Cattanach)

PENETRATION, pour une lotion pour la peau, Fabergé, Inc et al v. Noxzema Chemical Co. of Canada Ltd., (1977), 30 C.P.R. (2d) 35
(Reg.)

PERK, pour du café et du thé instantané, General Foods Ltd. v. Sandra Instant Coffee Co. Ltd., (1969), 61 C.P.R. 280 (Reg.)

PURE TASTE, pour des produits alimentaires, Salada Foods Ltd. v. Alberto-Culver Co. (1977), 30 C.P.R. (2d) 285 (Reg.)

QUALA-TEA, pour du thé, Kellogg Salada Canada Ltd. - Kellogg Salada Canada Ltée v. Standard Brands Inc., (1977), 28 C.P.R. (2d) 239 (Reg.)

SATELITE BANK, pour des services bancaires, Banque Royale du Canada, et al v. Banque Mercantile du Canada (1972), 8 C.P.R. (2d) 168 et 171 (Reg.)

SEA-LECT, pour du poisson et du homard en conserve, Fisher v. British Columbia Packers Limited, (1945) 4 C.P.R. 207 (Cour de l'Échiquier - Juge Cameron)

SHAMMI, pour des gants transparents en polyéthylène, Sous-procureur général du Canada v. Biggs Laboratories (Canada) Limited, (1965), 42 C.P.R. 129



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

C.P.R. 129. (Exchequer Court -
Dumoulin, J.)

STANDARD, for locomotive stokers,
Standard Stoker Co. Inc. v.
Registrar of Trade Marks, (1948),
7 C.P.R. 12. (Exchequer Court -
Cameron, J.)

STUDENT LIFE, for group life
insurance for students, Ingle v.
Registrar of Trade Marks, (1973),
12 C.P.R. (2d) 75. (Federal
Court - Addy, J.)

SUDSY, for concentrated ammonia
cleaner containing detergent,
Procter & Gamble Co. of Canada
Ltd. v. Bristol-Meyers Canada
Ltd., (1971), 1 C.P.R. (2d) 71.
(Reg.)

TAYSTEE, for bakery products,
Rowland and O'Brien v. Registrar
of Trade Marks, (1951), 14 C.P.R.
1. (Exchequer Court - Cameron, J.)

THOR-O-MIX, for ready made
concrete, Thorold Concrete
Products Ltd. v. Registrar of
Trade Marks, (1962), 37 C.P.R.
166. (Exchequer Court -
Kearney, J.)

TRUE CONFESSIONS, for a magazine,
Fawcett Publications Inc. v.
Valentine, (1950) 13 C.P.R. 1.
(Exchequer Court - Cameron, J.)

(Cour de l'Échiquier - Juge
Dumoulin)

STANDARD pour des chaudières de
locomotive, Standard Stoker Co.
Inc. v. Registrarie des marques
de commerce, (1948), 7 C.P.R. 12
(Cour de l'Échiquier - Juge
Cameron)

STUDENT LIFE, pour une assurance
collective pour étudiants, Ingle
v. Registrarie des marques de
commerce, (1973), 12 C.P.R. (2d)
75. (Cour fédérale - Juge Addy).

SUDSY, pour un produit de
nettoyage à base d'ammoniaque
concentrée avec détergent.
Procter & Gamble Co. of Canada
Ltd. v. Bristol-Myers Canada Ltd.,
(1971), 1 C.P.R. (2d) 71

TAYSTEE, pour des pâtisseries,
Rowland and O'Brien v. Registrarie
des marques de commerce, (1951),
14 C.P.R. 1 (Cour de l'Échiquier -
Juge Cameron)

THOR-O-MIX, pour du béton préparé,
Thorold Concrete Products Ltd. v.
Registrarie des marques de
commerce, (1962), 37 C.P.R. 166
(Cour de l'Échiquier - Juge
Kearney)

TRUE CONFESSIONS, pour une
magazine, Fawcett Publications
Inc. v. Valentine, (1950) 13
C.P.R. 1 (Cour de l'Échiquier -
Juge Cameron)



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

VIRGINIA SLIMS, for cigarettes and tobacco products, Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Philip Morris Inc., (1977), 27 C.P.R. (2d) 205. (Reg.)

WEATHERSHIELD, for wood preservatives with water repellent additive, Weathershields (North America) Ltd. v. Osmose Wood Preserving Co. of America Inc., (1977), 27 C.P.R. (2d) 145. (Reg.)

602.02 12(1)(b): Found Not To Be Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive of Character or Quality of Wares or Services:

GRO-PUP

The tests under Section 12(1)(b) are perhaps more clearly illustrated in cases where marks have been held not objectionable under this Section. In Kellogg Co. of Canada Ltd. v. The Registrar of Trade Marks [1940] Ex. C.R. 163, Mr. Justice Angers of the Exchequer Court held the mark "GRO-PUP" registrable in respect of dog foods and not objectionable under Section 26(1)(c) of the Unfair Competition Act, stating:

"As I have said, I do not think that the word "GRO-PUP" is

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

VIRGINIA SLIMS, pour des cigarettes et des produits à base de tabac Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Philip Morris Inc., (1977), 27 C.P.R. (2d) 205 (Reg.)

WEATHERSHIELD, pour une préservatif à bois avec produit imperméable à l'eau, Weathershields (North America) Ltd. v. Osmose Wood Preserving Co. of America Inc., (1977), 27 C.P.R. (2d) 145 (Reg.)

602.02 12(1)b): Mots jugés comme n'étant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services

GRO-PUP

Les cas destinés à faire jurisprudence qui se rapportent à l'article 12(1)(b) sont peut-être plus clairs lorsqu'ils traitent de marques qui ont été jugées recevables en vertu des dispositions de l'article en question. Lors de la cause opposant Kellogg Co. of Canada Ltd. au Registraire des marques de commerce (1940) R.C.E. 163, l'honorable juge Angers de la Cour de l'Échiquier a statué que la marque GRO-PUP était enregistrable en ce qui a trait à la nourriture pour chiens et recevable aux termes de l'article 26(1)(c) de la Loi sur la concurrence déloyale. Il a déclaré ce qui suit:

"Comme je l'ai dit, je ne crois pas que le mot "GRO-PUP" constitue



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

descriptive of the article to which it is to be applied, namely, dog food; it is at the utmost suggestive of the result which it is liable to produce. The word, in my opinion, is registrable...."

une description de l'article en liaison avec lequel il doit être utilisé, à savoir de la nourriture pour chiens. D'après moi, il s'agit tout au plus d'une évocation des résultats que l'utilisation du produit est susceptible de produire. A mon avis, le mot est enregistrable..." (traduction libre)

WATERWOOL

Jackett, P., in Deputy Attorney General of Canada v. Jantzen of Canada Ltd. (1966), 46 C.P.R. 66, found the mark WATERWOOL, for use in association with certain garments made of wool or in which a majority of the fibers were composed of wool, to be registrable, stating:

"The question is whether the presence of the four letters "w-o-o-l" in the word WATERWOOL conveys the same idea. In other words, does the appearance and the sound of the word "wool" in the coined word WATERWOOL so dominate that coined word that it conveys the clear-cut idea of being made of wool, notwithstanding the presence of the letters "w-a-t-e-r" which are completely meaningless in the context? ... My first impression, and my present impression, is that WATERWOOL may mystify the person who is confronted with it in association with a garment; it may even vaguely suggest some association with wool; but it does not describe the garment as being made of the wool of any animal."

WATERWOOL

Lors du procès opposant le Sous-procureur général du Canada à Jantzen of Canada Ltd. (1966), 46 C.P.R. 66, le président Jackett a conclu que la marque WATERWOOL, employée en liaison avec certains vêtements de laine ou dont la plupart des fibres étaient en laine, était enregistrable.

Il a déclaré ce qui suit:

"La question est de savoir si les quatre lettres w-o-o-l présents dans le mot WATERWOOL communiquent la même idée. En d'autres termes, l'apparence et le son du mot "wool" dans le mot forgé WATERWOOL dominent-ils le mot à tel point qu'il véhicule l'idée précise que le vêtement est fait de laine, nonobstant la présence des lettres w-a-t-e-r qui n'ont aucune signification dans le contexte? Ma première impression, que j'ai d'ailleurs gardée, a été que le mot WATERWOOL peut induire en erreur une personne qui le rencontre en association avec un vêtement. Il peut vaguement évoquer une association quelconque avec la laine, sans toutefois indiquer que le vêtement est fait de la laine d'un animal." (traduction libre)

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

602.02

Page

17

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

KOLD ONE

In the more recent KOLD ONE case, Registrar of Trade Marks v. Frank J. Provenzano, (1979), 40 C.P.R. (2d) 288, the Federal Court of Appeal held that the word "cold", when applied to beer, is not in any way descriptive of the intrinsic character or quality of the product, and therefore KOLD ONE was held not to be either clearly descriptive or deceptively misdescriptive. In affirming the decision of Addy, J. of the Federal Court, Trial Division, reported in (1978), 37 C.P.R. (2d) 189, the Court of Appeal stated that the temperature at which the beer may be used is unrelated to the character or quality of the beer itself. Addy, J. distinguished beer from other products such as ice cream or frozen foods where the physical state of coldness is expected, in some way, to be related to the character or quality of the product itself.

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

KOLD ONE

Dans l'affaire plus récente de KOLD ONE, (Registraire des marques de commerce v. Frank J. Provenzano, (1979), 40 C.P.R. (2d) 288, la Cour d'appel fédérale a considéré que le mot "cold", lorsqu'il concerne de la bière, n'est en aucune façon descriptif de la nature ou de la qualité intrinsèque du produit. Par conséquent, elle a statué que le mot KOLD ONE n'était ni une description claire ni une description fausse et trompeuse. En confirmant la décision du juge Addy de la Division de première instance de la Cour fédérale, la Cour d'appel a énoncé que la température de la bière au moment de la consommation est sans rapport avec sa nature ou sa qualité. Le juge Addy a fait une distinction entre la bière et d'autres produits, comme de la crème glacée ou des aliments congelés, dont la température froide est en quelque sorte censée être liée à la nature ou à la qualité du produit en soi.

PREMIER

A prima facie descriptive word PREMIER, as applied to sand, gravel, and ready-mixed concrete, was acceptable for registration in a trade mark having other distinctive design features, in Lake Ontario Cement Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. (2d) 103 (Federal Court

PREMIER

De prime abord, dans le cas Lake Ontario Cement Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. (2d) 103 (Cour fédérale -Juge Dubé), le mot descriptif PREMIER, appliqué au sable, au gravier et au béton préparé, était recevable à l'enregistrement dans une marque de commerce possédant



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

- Dubé, J.). Here, the clearly descriptive word PREMIER was disclaimed, and the Court noted that there remained distinctive features of the mark which would make the trade mark as a whole distinctive from other trade marks (at page 109). The Court, in obiter dicta, noted that such a disclaimer would not have permitted registration of such a word in a design mark where the word was objectionable under Section 12(1)(b) because it was deceptively misdescriptive.

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

d'autres éléments distinctifs sous forme de dessin. Le mot PREMIER était une description claire et avait fait l'objet d'un désistement. La Cour a fait remarquer qu'il restait d'autres éléments distinctifs de la marque qui lui permettait d'être, dans son ensemble, distincte d'autres marques de commerce (page 109). La Cour a déclaré obiter dicta qu'un désistement n'aurait pas permis l'enregistrement du mot en question dans une marque figurative s'il s'était agit d'une description fausse et trompeuse en vertu de l'article 12(1)(b).

TAM TAM

In Gula v. B. Manischewitz Co., (1948), 8 C.P.R. 103 (S.C.C.), the Court refused to expunge the trade mark registration for the trade mark TAM TAM: Evidence was adduced, although conflicting with other evidence, that the word "Tam" meant to a Hebrew or Yiddish speaking person "taste" or "tasty". However, since the word "Tam" is not a descriptive word in English or French, or had not become, by frequent use in English or French, familiar to French or English speaking people, the registration was not expunged. Accordingly, such foreign words are registrable trade marks except those which are the name of the wares in any language, contrary to Section 12(1)(c) of the Act.

TAM TAM

Dans la cause opposant Gula à B. Manischewitz Co., (1948), 8 C.P.R. 103 (S.C.C.), la Cour a refusé de radier l'enregistrement de la marque de commerce TAM TAM. La preuve a été fournie, bien qu'elle entrât en contradiction avec d'autre preuve, que pour une personne qui parle l'hébreu ou le yiddish, le mot "Tam" signifie "saveur" ou "savoureux". Cependant, comme le mot "Tam" n'est pas descriptif ni en français ni en anglais ou n'est pas devenu familier aux anglophones et aux francophones par la fréquence de son utilisation, l'enregistrement n'a pas été radié. Par conséquent, des mots étrangers de ce genre sont enregistrables en tant que des noms de marchandises dans une autre langue, qui contreviennent aux dispositions de l'article 12(1)(c) de la Loi.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSESSee also the following cases:

BARRIER, for deodorants in aerosol form, British Drug Houses (Canada) Ltd. v. Colgate-Palmolive Ltd., (1969), 62 C.P.R.~281. (Reg.)

BUD, for jelly powders and dessert powders, potato flakes, scalloped potatoes, au gratin potatoes, potato chips and french fries, General Mills Inc. v. Salada Foods Ltd., (1969), 61 C.P.R. 282. (Reg.)

CORNFLOWER, for glassware, Hughes v. Sheriff, (1950), 12 C.P.R. 79 (Ontario High Court), affirmed (1950), 12 C.P.R. 79 (Ontario C.A.).

FOREMOST BAR-MIX, for alcoholic beverage mixes, Foremost-McKesson Inc. v. Best-Way Citrus Products Ltd., (1977), 31 C.P.R. (2d) 41. (Reg.)

KLM GUARANTEED VALUE-TOURS & Design (Disclaimer for GUARANTE VALUE and TOURS), for services of a travel agency etc., VAL-U-TOURS Inc. v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., (1977), 31 C.P.R. (2d) 277. (Reg.)

Voir aussi les causes suivantes:

BARRIER, pour du désodorisant en aérosol, British Drug Houses (Canada Ltd. v. Colgate-Palmolive Ltd.), (1969), 62 C.P.R. 281 (Reg.)

BUD, pour de la gelée et des desserts en poudre, des flocons de pommes de terre, des pommes de terre normande, des pommes de terre au gratin, des croustilles de pommes de terre et des pommes de terre frites, General Mills Inc. v. Salada Foods Ltd., (1969), 61 C.P.R. 282 (Reg.)

CORNFLOWER, pour de la verrerie, Hughes v. Sheriff, (1950) 12 C.P.R. 79 (Haute cour de l'Ontario), confirmé (1950), 12 C.P.R. 79 (Cour d'appel de l'Ontario)

FOREMOST BAR-MIX, pour des mélanges pour boissons alcoolisées, Foremost-McKesson Inc. v. Best Way Citrus Products Ltd., (1977), 31 C.P.R. (2d) 41 (Reg.)

KLM GUARANTEED VALU-TOURS avec dessin (GUARANTEED, VALUE et TOURS ayant fait l'objet d'un désistement) pour les services d'un agence de voyage, etc., VAL-U-TOURS INC. v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., (1977), 31 C.P.R. (2d) 227 (Reg.)



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

602.03

Page

20

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

PREMIUM AGE, for alcoholic brewery beverages, Molson Industries Ltd., v. O'Keefe Brewing Co. Ltd., (1978), 34 C.P.R. (2d) 2 (Reg.)

ROYAL, for ice cream, Charles Yeates & Co. Ltd. v. Independent Grocers' Alliance Distributing Co. Ltd., (1962), Ex. C.R. 37 C.P.R. 173. (Thurlow, J.)

TRIPLE LAGER, for alcoholic brewery beverages, Molson Industries Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1978), 33 C.P.R. (2d) 225. (Reg.) XXXX, and 4X, for alcoholic brewery beverages, namely beer, ale, lager, porter and stout, Molson Industries Ltd. v. Carling Breweries (B.C.) Ltd., (1977), 32 C.P.R. 169. (Reg.)

602.03 Found To Be Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive of Geographical Origin of Wares or Services:

CATHAY HOUSE

The trade mark CATHAY HOUSE was held to be not registrable in respect of restaurant services because the mark was clearly descriptive of the Chinese quality of such services, in Cathay Restaurants Ltd. v. Kai Chin, (1966), 51 C.P.R. 160 (Exchequer Court - Thurlow, J.)

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

PREMIUM AGE, pour des boissons alcoolisées de brasserie, Molson Industries Ltd., v. O'Keefe Brewing Co. Ltd., (1978), 34 C.P.R. (2d) 264 (Reg.)

ROYAL, pour de la crème glacée, Charles Yeates & Co. Ltd. v. Independent Grocers' Alliance Distributing Co. Ltd., (1962), R.C.E. 36, 37, C.P.R. 173 (Juge Thurlow)

TRIPLE LAGER, pour des boissons alcoolisées de brasserie, Molson Industries Ltd. v. Carling Breweries Ltd., (1978), 33 C.P.R. (2d) 225 (Reg.) XXXX et 4X, pour des boissons alcoolisées de brasserie nommément bière, bière anglaise, bière blonde allemande, bière brune et bière noire forte, Molson Industries Ltd. v. Carling Breweries (B.C.) Ltd., (1977), 32 C.P.R. 169 (Reg.)

602.03 Description claire ou description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou services

CATHAY HOUSE

Lors de la cause opposant Cathay Restaurants Ltd. à Kai Chin, (1966), 51 C.P.R. 160 (Cour de l'Échiquier - Juge Thurlow), la marque de commerce CATHAY HOUSE a été jugée non enregistrable pour des services de restauration parce qu'elle constituait une description claire de la qualité de ces services, en les liant à la Chine.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES**LIVRON**

In a leading British case on geographical descriptiveness, In the Matter of Boots Pure Drug Co., Ltd.'s Trade Mark LIVRON, (1936), 54 R.P.C. 327, the Court held the mark LIVRON for tonic medicines to be geographically descriptive, there being a town in France of the same name and of some importance. The Court noted that merely because a place bears a name that is equivalent to the word registered as a trade mark, the registration is not necessarily invalid. The place must have some significance in relation to the wares in association with which the mark is used.

LIVRON

Lors d'une importante cause anglaise qui traitait de la description des lieux géographiques, à propos de la marque de commerce LIVRON de Boots Pure Drug Co. Ltd., (1936), 54 R.P.C. 327, la Cour a considéré que l'emploi de la marque LIVRON pour des fortifiants était une description de lieu géographique, étant donné qu'une ville française assez importante portait le même nom. La Cour a fait remarquer qu'un enregistrement n'est pas nécessairement invalide sous prétexte qu'un endroit porte le même nom que le mot déposé comme marque de commerce. L'endroit doit avoir un rapport quelconque avec les marchandises en association avec lesquelles la marque est employée.

See also the following cases:

FRENCH ROOM, for apparel, Dowder Brothers Limited v. Registrar of Trade Marks, [1940] Ex. C.R. 73 (MacLean, J.)

MONSIEUR DE PARIS, for cosmetic and toiletry wares and services of operation of a beauty parlor, Syndicat National de la Parfumerie Française v. Laboratoire Jean-Pierre Ltée., (1978), 34 C.P.R. (2d) 272. (Reg.)

TORONTOS, for cigarettes, cigars and tobacco products, Rothmans of Pall Mall Canada Ltd. v. MacDonald

Voir aussi les causes suivantes:

FRENCH ROOM, pour de l'habillement, Dowder Brothers Limited v. Registraire des marques de commerce, (1940) R.C.E. 73 (Cour de l'Echiquier - Juge Maclean)

MONSIEUR DE PARIS, pour des produits de toilette, des cosmétiques et des services de salon de beauté, Syndicat National de la Parfumerie Française v. Laboratoire Jean-Pierre Ltée., (1978), 34 C.P.R. (2d) 272 (Reg.)

TORONTOS, pour des cigarettes, des cigares et des produits à base de tabac, Rothmans of Pall Mall



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

Tobacco Inc., (1978), 34 C.P.R.
(2d) 279. (Reg.)

ENGLISH CASES

APOLLINARIS, for natural mineral waters, Apollinaris Co.'s Trade Marks, (1891), 8 R.P.C. 137.

GLASTONBURYS, for sheepskin slippers, A. Bailey & Co. Ltd. v. Clark, Son & Morland Ltd., (1938), 55 R.P.C. 253 at 262.

LIVERPOOL, for cables, Liverpool Electric Cable Co. Ltd. Applications, (1928), 46 R.P.C. 99.

YORKSHIRE, for tubing, Yorkshire Copper Works Ltd.'s Applications, (1952), 70 R.P.C. 1.

602.04 Found Not To Be Clearly Descriptive or Deceptively Misdescriptive of Geographical Origin of Wares or Services:

PENTHOUSE

In Great Lakes Hotels Ltd. v. Noshery Ltd., (1969), 56 C.P.R. 165, Cattanach, J. held the mark PENTHOUSE, for on-the-premises restaurant services and off-premises catering services and wares such as boxed or packaged canapes, not to be geographically descriptive of these wares or services. The learned trial judge noted that the

Canada Ltd. v. MacDonald Tobacco Inc., (1978), 34 C.P.R. (2d) 279 (Reg.)

CAS ANGLAIS

APOLLINARIS, pour de l'eau minérale naturelle, Apollinaris Co.'s trade marks (1891), 8 R.P.C. 137

GLASTONBURYS, pour des pantoufles en peau de mouton, A. Bailey & Co. Ltd. v. Clark, Son & Morland Ltd., (1938), 55 R.P.C. 253 à 262.

LIVERPOOL, pour des cables, Liverpool Electric Cable Co. Ltd.'s Application, (1928), 46 R.P.C. 99.

YORKSHIRE, pour des tubes, Yorkshire Copper Works Ltd's Applications, (1952), 70 R.P.C. 1.

602.04 Mots jugés comme n'étant pas une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises ou des services

PENTHOUSE

Par ailleurs, dans l'affaire Great Lakes Hotels Ltd. v. Noshery Ltd., (1969) 56 C.P.R. 165, le juge Cattanach a statué que la marque PENTHOUSE, employée pour des services de restauration sur place et des services et des produits de traiteur, notamment des canapés en boîte ou emballés, n'était pas une description géographique de ces marchandises ou services.

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 602.04	Page 23	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

word PENTHOUSE described the location where some of the services were performed, but did not describe the services there performed, and concluded that, at the very most, the mark was suggestive.

See also the following cases:

CAPRI, for restaurant services,
Cira et al v. Karmanoff et al,
(1955), 23 C.P.R. 17 (Ontario
H.C.)

MOUNT ROYAL, for cigarettes,
Canadian Tabacofina v. Gallaher
Ltd., (1965), 32 Fox Pat
C. 15. (Reg.)

YORK, for refrigerators, York
Machine Co. Ltd. v. Borg-Warner
Corp., (1967), 37 Fox Pat. C. 29.
(Reg.)

ENGLISH CASES

BERNA, for motor cars, Berna
Commercial Motors Ltd.'s Trade
Marks, (1914), 32 R.P.C. 113.

CRYSTAL PALACE, for fireworks,
C.T. Brock & Co. Crystal Palace
Fireworks Co. v. Pain & Sons,
(1911), 28 R.P.C. 461, and 697.

EL DESTINO, for cigars, Pinto v.
Badman, (1891), 8 R.P.C. 181.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

L'éminent juge de première instance a déclaré que le mot PENTHOUSE décrivait l'endroit où certains services étaient fournis mais non pas les services qui y étaient exécutés, et il en a conclu que la marque était tout au plus évocatrice.

voir aussi les causes suivantes:

CAPRI, pour des services de restauration, Cira, et al. v.
Karmanoff et al., (1955) 23 C.P.R.
17 (Haute cour de l'Ontario)

MOUNT ROYAL, pour des cigarettes,
Canadian Tabacofina v. Gallaher
Ltd., (1965), 32 Fox Pat C. 15.
(Reg.)

YORK, pour des réfrigérateurs,
York Machine Co. Ltd. v.
Borg-Warner Corp. (1967), 37 Fox
Pat C. 29. (Reg.)

CAS ANGLAIS

BERNA, pour des véhicules automobiles, Berna Commercial
Motors Ltd.'s trade marks (1914),
32 R.P.C. 113.

CRYSTAL PALACE, pour des feux d'artifice, C.T. Brock & Co.
Crystal Palace Fireworks Co. v.
Pain & Sons, (1911), 28 R.P.C.
461, 697.

EL DESTINO, pour des cigares,
Pinto v. Badman, (1891), 8 R.P.C.
181.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

MAGNOLIA, for a metal alloy,
Magnolia Metal Co.'s trade marks,
(1897), 14 R.P.C. 265 and 621.

ST. RAPHAEL, for medicinal wine,
Clement & Co.'s Trade Marks,
(1899), 16 R.P.C. 173, 611.

602.05 Re: Clearly Descriptive or
Deceptively Misdесcriptive of
Conditions or Persons Employed
in Production of Wares or
Services:

BREWMASTER

In Carling Breweries Ltd. v.
Whitbread & Co. Ltd., (1969), 61
C.P.R. 94, the Registrar of Trade
Marks held that a composite mark
for beer containing a figure
purporting to be a brewmaster, and
words including the word
BREWMASTER, when considered in its
totality, was registrable over
objections that the word
BREWMASTER was clearly descriptive
or deceptively misdescriptive of a
person employed in the production
of the wares in question.

603 12(1)(c): Name Of Wares Or
Services

SHREDDED WHEAT

This section of the Trade Marks
Act, a successor to Section
26(1)(e) of the Unfair Competition

MAGNOLIA, pour un alliage de
métaux, Magnolia Metal Co.'s trade
marks, (1897), 14 R.P.C. 265 et
621.

ST. RAPHAEL, pour du vin
médicamenteux, Clement & Co.'s
trade marks, (1899), 16 R.P.C.
173, 611.

602.05 Description claire ou
description fausse et trompeuse
des personnes employées à la
production ou des conditions de
production des marchandises ou
des services

BREWMASTER

Dans la cause opposant Carling
Breweries Ltd., à Whitbread & Co.
Ltd., (1969), 61 C.P.R. 94, le
Registraire des marques de
commerce a considéré qu'une marque
de commerce composée, employée
pour de la bière et formée d'une
silhouette semblant représenter un
maître-brasseur et du mot
BREWMASTER entre autres. Était
enregistrable lorsqu'elle était
considérée dans son ensemble,
malgré les objections à l'effet
que le mot BREWMASTER était une
description claire ou une
description fausse et trompeuse
des personnes employées à la
production de la marchandise en
question.

603 Article 12(1) c): Nom des
marchandises ou des services

SHREDDED WHEAT

L'article 12(1)(c) de la Loi sur
les marques de commerce qui
remplace l'article 26(1)(e) de la

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 603	Page 25	Effective 12/81
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

Act, prohibits registration in Canada of a trade mark which is the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used. Thus, SHREDDED WHEAT was held not to be registrable for use in association with biscuits in Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd., [1936] OWN 199, 576; (1938), 55 R.P.C. 125.

MIKEDIMIDE

In Parlam Corp. v. Ciba Co., Ltd., (1961), 36 C.P.R. 78 at 80, Thurlow, J. of the Exchequer Court, in obiter dicta, held the word NIKETHAMIDE would not be registrable as a trade mark for use in association with that substance, as per Section 12(1)(c).

PRO MUSICA

The Registrar in Pro Musica Society of Ottawa v. La Société Pro Musica Inc., (1969), 59 C.P.R. 279 held the expression PRO MUSICA to be registrable in association with services promoting music. He noted that while PRO MUSICA is a Latin expression which, when translated into English, means "on behalf of music", "for music", or "for the sake of music", the term is not specific with respect to each or

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Loi sur la concurrence déloyale, interdit l'enregistrement, au Canada, d'une marque de commerce qui est le nom dans une langue quelconque de certains des services ou de certaines des marchandises en rapport avec lesquels la marque est employée ou avec lesquels on projette de l'employer. Ainsi, SHREDDED WHEAT a été considéré comme non enregistrable en liaison avec des biscuits lors de la cause Canadian Shredded Wheat Co. Ltd. v. Kellogg Co. of Canada Ltd., (1936) OWN 199, 576; (1938), 55 R.P.C. 125.

MIKEDIMIDE

Dans l'affaire Parlam Corp. v. Ciba Co., Ltd., (1961), 36 C.P.R. 78 à 80, le juge Thurlow de la Cour de l'Échiquier a déclaré, obiter dicta, que le mot NIKETHAMIDE ne serait pas enregistrable comme marque de commerce en liaison avec cette substance en vertu de l'article 12(1)(c).

PROMUSICA

Dans le cas Pro Musica Society of Ottawa v. La Société Pro Musica Inc., (1969), 59 C.P.R. 279, le registraire a considéré que l'expression PRO MUSICA était enregistrable en liaison avec des services de promotion de la musique. Il a fait remarquer que bien qu'il s'agisse d'une expression latine qui se traduit en français par "au nom de la musique", "pour la musique" ou "dans l'intérêt de la musique", le



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

all of the services of the applicant and therefore the term is not the name in the Latin language of some one or more or all of the services in association with which it is used by the applicant.

KABA

In Borden Inc. v. Hag Aktiengesellschaft, (1978), 34 C.P.R. 23, the Registrar found the mark KABA was not the name of coffee in any language, and therefore found no prohibition against registration under Section 12(1)(c).

SATELLITE BANK

In another Registrar's decision, Royal Bank of Canada et al v. Mercantile Bank of Canada, (1972), 8 C.P.R. (2d) 168, the mark SATELLITE BANK, used in respect of banking services, was held objectionable under Section 12(1)(b) and likely to be objectionable, although it was not specifically stated, under Section 12(1)(c) of the Act.

H-B METER

In White Cross Surgical Instruments Ltd. v. American Optical Corp., (1978), 36 C.P.R. (2d) 196, the Registrar found the trade mark HB-METER for devices used in measuring or inspecting the haemoglobin content of blood is the name by which the wares are identified and quite likely the

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

terme ne désigne pas précisément l'un ou l'autre service offert par le requérant et il n'est donc pas, en latin, le nom de l'un des services ou de tous les services en liaison avec lesquels il est employé par le requérant.

KABA

Par ailleurs, dans le cas Borden Inc. v. Hag Aktiengesellschaft, (1978), 34 C.P.R. 23, le registraire a jugé que la marque KABA ne désignait pas le café dans une langue quelconque et qu'il n'y avait donc pas d'objection à son enregistrement aux termes de l'article 12(1)(c).

SATELLITE BANK

Dans une autre décision du registraire - Banque royale du Canada et al v. Banque mercantile du Canada, (1972), 8 C.P.R. (2d) 168 -, la marque SATELLITE BANK employée en rapport avec des services bancaires a été jugée irrecevable en vertu de l'article 12(1)(b) et probablement irrecevable, bien que cela n'ait pas été précisé, selon les dispositions de l'article 12(1)(c) de la Loi.

H-B-METER

Lors de l'affaire White Cross Surgical Instruments Ltd. v. American Optical Corp., (1978), 36 C.P.R. (2d) 196, le registraire a statué que la marque de commerce HB-METER pour des appareils à mesurer ou à vérifier le taux d'hémoglobine dans le sang est le nom qui permet d'identifier les

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604

Page

27

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

only name that would ever be used
to identify them.

marchandises et vraisemblablement
le seul qui sera jamais utilisé
pour les désigner.

See also the following cases of
interest:

CANADIAN BIRD BOOK - McIndoo v.
Musson Book Co., (1916), 35 O.L.R.
342.

CREAM YEAST - Gillett v. Lumsden
Brothers, (1902), 4 O.L.R. 300.

CROQUETTES or CHOCOLATE CROQUETTES
- Lamont, Corliss & Co. v. Star
Confectionery Co., [1924] Ex.
C.R. 147.

"DESICCATED SOUP" - King & Co.'s
Trade Mark, (1892), 9 R.P.C.
350.

604 12(1)(d): Confusion604.01 Case Law

COCA-COLA

When considering and attempting to rationalize the multitude of cases which have been decided in Canada on the question of "confusion", it is prudent to remember the golden rule that "each case depends upon its own facts". See, for example, Pepsi-Cola Co. of Canada Ltd. v. Coca Cola Co. of Canada, Ltd., [1940] S.C.R. 17, at 31. It was noted in this case that the rules of comparison of trade marks concern with testing an alleged infringement are similar to those by which the question of similarity on an application for

Voir aussi les cas suivants:

CANADIAN BIRD BOOK - McIndoo v.
Musson Book Co., (1916), 35 O.L.R.
342

CREAM YEAST - Gillett v. Lumsden
Brothers, (1902), 4 O.L.R. 300

CROQUETTES OU CHOCOLATES
CROQUETTES - Lamont, Corliss & Co.
v. Star Confectionery Co., (1924)
R.C.E. 147

"DESICCATED SOUP" - King & Co.'s
Trade Mark, (1892), 9 R.P.C. 350

604 Article 12(1) d): Confusion604.01 Jurisprudence

COCA-COLA

Lorsqu'on considère la multitude de cas qui, au Canada, ont traité de la confusion et qu'on s'efforce de rationaliser la question, il est bon de se rappeler qu'aucun cas n'est exactement identique à un autre; c'est même une règle d'or. Voir par exemple Pepsi-Cola Co. of Canada, Ltd. v. Coca Cola Co. of Canada, Ltd., (1940) R.C.S. 17 à 31. Il a été noté lors de cette cause que les règles régissant la comparaison de marques de commerce lors d'une prétendue violation sont semblables à celles qui permettent



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

registration is tested. However, in order to make out a case of actual infringement, it is necessary to establish a closer likeness between the trade marks in issue than would be necessary to justify the refusal of an application for purposes of registration. "The burden on a plaintiff in an infringement action is to show reasonable probability of confusion, while an applicant for registration must establish, if challenged, absence of all reasonable prospect of confusion." (page 32).

On appeal to the Privy Council in the Pepsi-Cola case, reported at (1942), 1 C.P.R. 293, it was noted at pages 298, 299 of the published decision that, since there was no evidence before the Court of actual or probable confusion:

"The question for determination must be answered by the Court, unaided by outside evidence, after a comparison of the defendant's mark as used with the plaintiff's registered mark, not placing them side by side, but by asking itself whether, having due regard to relevant surrounding circumstances, that defendant's mark, as used, is similar (as defined by the Act) to the plaintiff's registered mark as it would be remembered by persons

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

de comparer la similarité de marques de commerce dans une demande d'enregistrement. Cependant, pour justifier une plainte relative à une violation réelle, il faut établir une plus grande similarité entre les marques de commerce en question que pour justifier le refus d'une demande à des fins d'enregistrement. "Dans un procès pour violation, le plaignant doit démontrer que la confusion est assez probable, alors que le requérant d'une demande d'enregistrement doit établir, si on le lui demande, l'absence de toutes probabilités raisonnables de confusion." (page 32). (traduction libre)

En appel de la cause Pepsi-Cola devant le Conseil Privé, (1942), 1 C.P.R. 293, il a été noté aux pages 298 et 299 de la décision publiée qu'aucune preuve d'une confusion réelle ou probable n'ayant été déposée devant la Cour, et, q'

"... il appartient à la Cour de répondre à la question de la détermination de la confusion, sans preuve extérieure, après avoir comparé la marque employée par le défendeur avec la marque déposée du plaignant. Il ne suffit pas de placer les marques côte à côte; il faut se demander, compte tenu des circonstances pertinentes, si la marque du défendeur, telle qu'employée, est similaire (comme l'entend la Loi) à la marque déposée tel que s'en

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 604.01	Page 29	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

possessed of an average memory with its usual imperfections."

SMARTIES

SMOOTHIES

The Supreme Court of Canada in Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al, (1968), 54 C.P.R. 43, in finding the proposed mark SMOOTHIES for candy to be confusingly similar with the opponent's trade mark SMARTIES for use in association with confections, applied the following test, (per Ritchie, J.):

"...I am of opinion that the essential question to determine is whether the use of the word SMOOTHIES by the respondent would be likely to lead to the inference that the wares associated with that word and those associated with the registered trade marks of the appellant were produced or marketed by the same company and I do not think that this necessarily involves a resemblance between the dictionary meaning of the word used in the trade mark applied for and those used in the registered trade marks. It is enough, in my view, if the words used in the registered and unregistered trade marks are likely to suggest the idea that the wares with which they are associated were produced or marketed by the same person."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

souviendraient des gens doués d'une mémoire moyenne et imparfaite." (traduction libre)

SMARTIES

SMOOTHIES

La Cour suprême du Canada, lors de la cause Rowntree Co. Ltd., v. Paulin Chambers Co. Ltd et al (1968), 54 R.C.S. 43, a statué que la marque SMOOTHIES proposée pour des bonbons était similaire à la marque de commerce SMARTIES de la partie opposante, employée en liaison avec des friandises, et créait de la confusion avec elle. La Cour suprême a fondé son jugement sur les critères suivants (juge Ritchie).

"..Il faut tout d'abord déterminer si l'emploi du mot SMOOTHIES par le répondant serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec lesquelles le mot est employé et les marchandises associées avec la marque de commerce déposée du plaignant ont été fabriquées ou mises en marché par la même société, ce qui n'implique pas nécessairement une ressemblance dans les définitions de dictionnaire des mots utilisés dans la marque de commerce déposée et le mot dans la marque de commerce faisant l'objet de la demande. A mon avis, il suffit que les mots utilisés dans la marque de commerce enregistrée et dans la marque non enregistrée soient susceptibles d'évoquer l'idée que les marchandises en liaison avec lesquelles elles sont associées ont été fabriquées ou mises en marché par la même personne." (traduction libre)

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 604.01	Page 30	Effective 9/79
Branch — Direction		Division/Section		
TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE		EXAMINATION		

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

In determining questions of confusion involving an applicant's mark before the Registrar, the onus is on the applicant to prove that there is no reasonable prospect of confusion.

IRON KING

IRON MAN

(Thorson, P. in Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1951), 14 C.P.R. 19 at 25).

JIF CHIPS LIP SMACKIN SNAK

Williamson v. Proctor & Gamble Co., (1977), 30 C.P.R. (2d) 208, at page 214.

OVIN

Mead Johnson & Co. v. G. D. Searle & Co., (1968), 53 C.P.R. 1.

It should be noted that in expungement proceedings, where the party seeking to expunge the registration is relying on a confusingly similar trade mark, the onus is on that party to establish that at the material date there was confusion or a likelihood of confusion between his trade mark and the registered trade mark. (La Maur Inc. v. Prodon Industries Ltd., (1971), 2 C.P.R. (2d) 114 - STYLE (HI*STYLE).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Lorsqu'il s'agit de juger devant le registraire les problèmes de confusion relatifs à la marque d'un requérant, il incombe à ce dernier de prouver qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable de confusion:

IRON KING

IRON MAN

(président Thorson, dans la cause Freed & Freed Ltd. v. Registrarie des marques de commerce, (1951), 14 C.P.R. 19 à 25.

JIF CHIPS LIP SMACKIN SNAK

Williamson v. Proctor & Gamble Co., (1977), 30 C.P.R. (2d) 208, à la page 214.

OVIN

Mead Johnson & Co. v. G.D. Searle & Co., (1968), 53 C.P.R. 1.

Il faut remarquer que lors d'une poursuite en vue de radiation, si la partie qui désire faire radier l'enregistrement se fonde sur une marque de commerce similaire qui crée de la confusion, il incombe à cette partie d'établir qu'il y avait confusion ou possibilité de confusion entre sa marque de commerce et la marque de commerce déposée, à la date pertinente. (La Maur Inc. v. Prodon Industries Ltd., (1971), 2 C.P.R. (2d) 114) - STYLE (HI*STYLE)

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 604.01	Page 31	Effective 9/79
Branch — Direction			Division/Section		
TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE			EXAMINATION		

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

C & D

In Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd., (1976), 30 C.P.R. (2d) 176, another case relating to the issue of confusion, the Ontario Court of Appeal, after a consideration of the specific circumstances set out in Section 6(5) of the Act, held that the respondent's registered trade mark consisting of a design of the letters C and D, used in association with services relating to the procurement, purchase advertisement, sale and distribution at the wholesale and retail levels to the hardware trade of all manufacturers' products for purchase by conventional users of the goods, to be infringed by the appellant's use of a design mark, similarly consisting of the letters C and D, as used in association with wares and services in the food, restaurant, health and beauty aid fields. Additionally, the infringing party was using the mark in association with the construction of residential housing.

See also the following cases where the Court set out in some detail its consideration of the circumstances under Section 6(5):

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

C & D

Lors du procès opposant Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. à Capital Diversified Industries Ltd., (1976), 30 C.P.R. (2 d) 176, autre cas qui traitait de confusion, la Cour d'appel de l'Ontario, après avoir considéré toutes les dispositions de l'article 6(5) de la Loi, a pris une décision concernant la marque de commerce déposée du défendeur, composée des lettres C et D et employée en liaison avec des services touchant l'approvisionnement, l'achat, la publicité, la vente et la diffusion, aux grossistes et aux détaillants du commerce de la quincaillerie, de tous les produits des manufacturiers en vue de leur achat par des usagers ordinaires des biens. Elle a décidé que l'emploi de la part du plaignant d'une marque figurative comprenant les mêmes lettres C et D et employée en liaison avec des marchandises et des services dans les domaines de l'alimentation, de la restauration, des produits de beauté et de la santé empiétant sur les droits du défendeur. En outre, la partie contrevenante utilisait la marque en liaison avec la construction d'habitations de type résidentiel.

On peut également se rapporter aux procès suivants dans lesquels la Cour a fait état des dispositions de l'article 6(5):



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.01

Page

32

Effective

9/72

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

BONUS (BONOX)

Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd., (1965), 43 C.P.R. 165, at 184 (Exchequer Court - Cattanach, J.)

INFRINGEMENT

- BONUS registered for a variety of foods for human use
- BONOX used by defendant for dog food - confusing.

ROYAL

ROYAL GOLD

Charles Yeates & Co. Ltd. v. Independent Grocers' Alliance Distributing Co. Ltd., (1962), 37 C.P.R. 173 (Exchequer Court - Thurlow, J.)

INFRINGEMENT

- ROYAL for ice cream
- ROYAL GOLD on ice cream, eggs and cheese slices - not confusing.

The use of a word in a trade mark which is commonly used in a trade reduces the inherent distinctiveness of a trade mark.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

BONUS (BONOX)

Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd., (1965), 43 C.P.R. 165 à 184 (Cour de l'Echiquier - Juge Cattanach)

CONTREFACON

- BONUS marque déposée pour une gamme de produits alimentaires destinés à la consommation humaine
- BONUS marque utilisée par le défendeur pour de la nourriture pour chiens - confusion.

ROYAL

ROYAL GOLD

Charles Yeates & Co. Ltd. v. Independent Grocer's Alliance Distributing Co. Ltd., (1962), 37 C.P.R. 173 (Cour de l'Echiquier - Juge Thurlow)

CONTREFACON

- ROYAL pour de la crème glacée - ROYAL GOLD pour de la crème glacée, des oeufs et des tranches de fromage - pas de confusion.

L'utilisation, dans une marque de commerce, d'un mot employé couramment dans un secteur commercial réduit le caractère distinctif inhérent de la marque.

	Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 604.01	Page 33	Effective 9/79
Branch — Direction			Division/Section		
TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE			EXAMINATION		

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

SURGIFIX

SURGISET

Ditta F.R.A. Di Mignone v.
Johnson & Johnson, (1974), 13
C.P.R. (2d) 105, (Federal Court -
Cattanach, J.)

OPPOSITION

- SURGIFIX for tubular elastic netting to hold gauze dressings in position
- SURGISET for use in association with sutures and ligatures - confusing.

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

SURGIFIX

SURGISET

Ditta F.R.A. Di Mignone v. Johnson
& Johnson, (1974), 13 C.P.R. (2d)
104, (Cour fédérale - Juge
Cattanach)

OPPOSITION

- SURGIFIX pour des bandes élastiques tubulaires destinées à maintenir des pansements en place
- SURGISET à employer en liaison avec du matériel de suture et de ligature - confusion.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

The following cases have been grouped according to specific circumstances as set out in Section 6(5) of the Act and are significant as to the reasons for judgment, or the lines of reasoning upon which these cases have appeared to turn:

604.02 Section 6(5)(a): Inherent Distinctiveness of the Trade Marks and the Extent to Which They Have Become Known

Where a mark consists of letters per se, a restricted ambit of protection is granted.

BUFFET

COL. SANDERS DO IT YOURSELF BUFFET Corporation D'aliments Buffet Ltée. v. Col. Sanders Kentucky Fried Chicken Ltd., and Registrar of Trade Marks, (1977), 31 C.P.R. (2d) 44 (Federal Court - Walsh, J.)

- BUFFET for preserved meats, meat patties, sauces and soups
- COL. SANDERS DO IT YOURSELF BUFFET for services comprising preparing, serving and /or selling foods prepackaged for parties, picnics or other gatherings by establishments engaged in the sale of foods and beverages - not confusing.

Les procès énumérés ci-après ont été groupés selon certaines dispositions de l'article 6(5) de la Loi et sont significatifs sur le plan des motifs du jugement ou des raisonnements sur lesquels ils semblent être fondés.

604.02 Article 6(5) a): Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

Lorsqu'une marque est formée de lettres en tant que telles, le Bureau accorde une clause de protection limitée.

BUFFET

COL. SANDERS DO IT YOURSELF BUFFET Corporation d'aliments Buffet Ltée v. Col. Sanders Kentucky Fried Chicken Ltd., et Registrarie des marques de commerce, (1977), 31 C.P.R. (2d) 44 (Cour fédérale - Juge Walsh)

- BUFFET pour de la viande en conserve, des pâtés de viande, des sauces et des soupes
- COL. SANDERS DO IT YOURSELF BUFFET pour des services englobant la préparation, le service et la vente d'aliments préemballés destinés à des fêtes, des pique-niques ou des réunions diverses par des maisons spécialisées dans la vente d'aliments et de boissons - pas de confusion.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.02

Page

35

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSDYCLONE
DILONE

Endo Laboratories Inc. v. Dow Chemical Co., (1973), 8 C.P.R. (2d) 149 - (Federal Court - Noel, A.C.J.)
 - DYCLONE for pharmaceutical preparations
 - DILONE for analgesic preparations - not confusing.

FROZENAIRE
FRIDGIDAIRE

General Motors Corporation v. Bellows, (1949), 10 C.P.R. 101, at 115-6 (S.C.C.)

FROZENAIRE - FRIDGIDAIRE for refrigerators - not confusing (obiter dicta)

GSW

GSW & Design

GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd. et al, (1976), 22 C.P.R. (2d) 154; (Federal Court - Cattanach, J.)

OPPOSITION

- GSW for structural steel wares
- GWS and design for open web steel joists - not confusing.

For a case where the Court held that a mark, not having much inherent distinctiveness and otherwise weak, had become distinctive through long use, see:

PINE-SOL
PINE-L

American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1973), 7

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSESDYCLONE
DILONE

Endo Laboratories Inc. v. Dow Chemical Co., (1973), 8 C.P.R. (2d) 149 - (Cour fédérale - Juge en chef adjoint Noel)
 DYCLONE pour des produits pharmaceutiques - DILONE pour des analgésiques - pas de confusion.

FROZENAIRE
FRIDGIDAIRE

General Motors Corporation v. Bellows, (1949), 10 C.P.R. 101 à 115 et 116 (S.C.C.)

FROZENAIRE - FRIGIDAIRE pour des réfrigérateurs - pas de confusion (obiter dicta)

GSW

GSW et dessin

GSW Ltd. v. Great West Steel Industries Ltd. et al, (1976), 22 C.P.R. (2d) 154; (Cour fédérale - Juge Cattanach)

OPPOSITION

- GSW pour de l'acier de charpente
- GSW accompagné d'un dessin, pour des solives en acier ajouré - pas de confusion.

Dans le cas ci-après, la Cour a statué qu'une marque ne possédant pas de caractère distinctif inhérent très marqué et considérée comme faible était devenue distinctive grâce à son emploi prolongé.

PINE-SOL
PINE-L

American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1973), 7



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.02

Page

36

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

C.P.R. (2d) 1 - (Federal Court -
Noel, A.C.J.)

- PINE-SOL for detergents, deodorants, disinfecting and bleaching fluids
- PINE-L for disinfectants - confusing.

RES DAN

DANDRES

Ultravite Laboratories Ltd. v.
Whitehall Laboratories Ltd.,
(1966), 44 C.P.R. 189 (S.C.C.)

OPPOSITION

- RES DAN for dandruff remover and hair conditioner
- DANDRES for similar wares - not confusing.

For a case in which a mark was found to be inherently distinctive, and where a wide ambit of protection was, apparently as a result, granted, see:

SMARTIES

SMOOTHIES

Rowntree Co. Ltd. v. Paulin
Chambers Co. Ltd. et al, (1968),
54 C.P.R. 43, at page 56 (S.C.C.)

- SMARTIES for confections
- SMOOTHIES for candy - confusing.

STANDARD

Standard Coil Products Canada
Ltd. v. Standard Radio Corp., and
Registrar of Trade Marks, (1971),

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

C.P.R. (2d) 1 - (Cour fédérale -
Juge en chef adjoint Noel)

- PINE-SOL pour des détergents, désodorisants, désinfectants et décolorants
- PINE-L pour des désinfectants - confusion.

RES DAN

DANDRES

Ultravite Laboratories Ltd. v.
Whitehall Laboratories Ltd.,
(1966), 44 C.P.R. 189 (S.C.C.)

OPPOSITION

- RES DAN pour une lotion antipelliculaire et une lotion tonifiante pour les cheveux
- DANDRES pour des marchandises de même nature - pas de confusion.

La Cour a jugé qu'une marque possédait un caractère distinctif inhérent qui, semble-t-il, permis de lui accorder une importante clause de protection dans le cas suivant:

SMARTIES

SMOOTHIES

Rowntree Co. Ltd. v. Paulin
Chambers Co. Ltd., (1968), 54
C.P.R. 43 à 56 (S.C.C.)

- SMARTIES pour des friandises
- SMOOTHIES pour des bonbons - confusion).

STANDARD

Standard Coil Products Ltd. v.
Standard Radio Corp., et
Registraire des marques de



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

1 C.P.R. (2d) 155 (Federal Court -
Cattanach, J.)

OPPOSITION

- STANDARD & design for radios, tape recorders, receivers, phonographs, television sets and parts thereof
- STANDARD for television tuners - confusing.

STYLE

HI*STYLE

La Maur Inc. v. Prodon Industries Ltd. et al., (1971), 2 C.P.R. (2d) 114, at page 118 (S.C.C.)

- STYLE for hair fixatives and permanent waving compositions
- HI * STYLE and design for hair sprays and shampoos - not confusing.

SA

ESSO

In Imperial Oil Ltd. v. Superamerica Stations Inc., (1966), 47 C.P.R. 57, Jackett, P. took a somewhat unorthodox approach in restricting the ambit of protection of the appellant's ESSO marks when he held that the appellant's advertising program was so pervasive that "the ordinary Canadian motorist is so well acquainted with the trade mark ESSO as it is written that there is no real likelihood of him thinking of it as SO or confusing it with SA."

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

commerce (1971) 1 C.P.R. (2d) 155 (Cour fédérale - Jufe Cattanach)

OPPOSITION

- STANDARD et dessin, pour des radios, enregistreurs, récepteurs, tourne-disques, télévisions et les pièces de rechange de ces appareils
- STANDARD pour des syntonisateurs de télévision - confusion.

STYLE

HI*STYLE

La Maur Inc. v. Prodon Industries Ltd et al., (1971), 2 C.P.R. (2d) 114 à 118 (S.C.C.)

- STYLE pour du fixatif capillaire et des produits à permanente
- HI * STYLE et dessin, pour de la laque et des shampooings - pas de confusion.

SA

ESSO

Lors du procès opposant Imperial Oil Ltd. à Superamerica Stations Inc., (1966), 47 C.P.R. 57, le président Jackett, en appliquant une restriction à la clause de protection de la marque ESSO du plaignant, est quelque peu sorti des sentiers battus en estimant que la publicité du plaignant était tellement omniprésente que l'automobiliste canadien moyen, familiarisé au plus haut point avec la marque de commerce ESSO écrite sous cette forme, ne risquait pas vraiment de la confondre avec SO ou SA.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES604.03 Section 6(5)(b) Length of Time
Trade Marks In Use604.03 Article 6(5) b): Période durant
laquelle la marque de commerce
est en usage

C & D

If a trade mark is newly adopted or has been on the Register only for a short time, there is a presumption that it cannot have received wide acceptance in the eyes of the public. If, however, a trade mark has been registered or used for many years, there is a presumption that the mark will have acquired the sort of reputation and goodwill that will entitle it to a wider ambit of protection. Consider, for example, the judgement by Blair, J.A. in Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd., (1976), 30 C.P.R. (2d) 176.

604.04 Sections 6(5)(c) and (d) -
Nature of Wares, Services or
Business or TradeFROZENAIRE
FRIDGIDAIRE

Where an item in association with which a mark is used is a large and expensive one, small differences between the marks, when applied to the same class of goods, will be sufficient to distinguish them. Prospective purchasers of such goods deliberate before making a substantial purchase, consequently they would be expected to give some degree of attention and consideration to each transaction.

C & D

Si une marque de commerce est nouvelle ou est déposée depuis peu, on présume qu'elle n'est pas encore très connue du public. Cependant, si une marque de commerce est déposée ou employée depuis de nombreuses années, on présume que la marque a acquis une réputation et une clientèle qui justifie une clause de protection plus importante. On peut se référer par exemple à la décision du juge Blair lors du procès Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. v. Capital Diversified Industries Ltd., (1976), 30 C.P.R. (2d) 176.

604.04 Article 6(5) c) et d) - Nature
des marchandises, des services,
des entreprises ou des
commerces.FROZENAIRE
FRIDGIDAIRE

Lorsqu'un article en liaison avec lesquel une marque est employée est important et onéreux, il suffit, pour distinguer des marques qui s'appliquent à la même catégorie de biens, qu'il y ait de légères différences entre elles. Les acheteurs éventuels de ces biens réfléchissent avant de faire un achat important; on s'attend donc à ce qu'ils étudient et présent chaque transaction (voir General Motors Corporation)

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.04

Page

39

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

(See General Motors Corporation v. Bellows, (1949), 10 C.P.R. 101, at page 116, 117 (S.C.C.)).

On the other hand, where the wares or services are inexpensive, and bought casually without inspection, the purchaser can be regarded as being not terribly discriminating, and a greater likelihood of confusion between marks on such wares may arise. See for example:

CHERRY BOMB

CHARLES BOMB

Parkdale Novelty Co. Ltd. v. Chaze Segal, (1966), 47 C.P.R. 315 (Quebec Superior Court)

- CHERRY BOMB for fire crackers
 - CHARLES BOMB for fire crackers. They were found to be confusingly similar, especially as regards children, who are more receptive and impressionable than adults.

BONUS

BONOX

Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd., (1975), 43 C.P.R. 165, at 185: BONUS-BONOX.

PINE-SOL

PINE-L

American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1973), 7 C.P.R. (2d) 1, at 6: PINE-SOL - PINE-L.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

v. Bellows, (1949), 10 C.P.R., aux pages 116 et 117 (S.C.C.).

D'autre part, lorsque les marchandises ou els services sont bon marché et n'exigent pas d'examen attentif à l'achat, on peut considérer que l'acheteur n'exerce pas beaucoup son sens critique et qu'il y a donc plus de risque de confusion entre les marques de ces marchandises. Voir par exemple:

CHERRY BOMB

CHARLES BOMB

Parkdale Novelty Co. Ltd. v. Chaze Segal, (1966) 47 C.P.R. 315 (Cour supérieure de la province de Québec)

- CHERRY BOMB pour des pétards
 - CHARLES BOMB pour des pétards. La Cour a statué que les deux marques se ressemblaient au point de créer de la confusion, tout spécialement chez les enfants qui sont plus réceptifs et plus influençables que les adultes.

BONUS

BONOX

Bonus Foods Ltd. v. Essex Packers Ltd., (1965), 43 C.P.R. 165 et 185; BONUS-BONOX

PINE-SOL

PINE-L

American Cyanamid Co. contre Record Chemical Co. Inc., 1973, 7 C.P.R. (2d) 1 à 6: PINE-SOL - PINE-L



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.04

Page

40

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

FRESHIE FRESK

The Court will not make a distinction between sales at the retail level and those at the wholesale level when considering the question of confusion — (Sunway Fruit Products Inc. v. Productos Caseros S.A., (1964), 42 C.P.R. 93 (Exchequer Court — Gibson, J.) (FRESHIE for dehydrated fruit crystals for making beverages; FRESK for a base to make flavoured beverages) — confusing.

CHOKLIT BUTTONS BUTTONS

In Globetrotter Management Ltd. v. General Mills Inc. et al., (1973), 8 C.P.R. (2d) 143, (Federal Court — Heald, J.) CHOKLIT BUTTONS for candy bars was considered registrable over the registered mark BUTTONS for cereal and ready-to-eat corn snacks in the shape of buttons, the Court finding the nature of the wares "so dissimilar that no confusion could possibly arise".

SICO CILCO

In Sico Inc. v. Borden Inc., (1970), 63 C.P.R. 223 (Exchequer Court — Cattanach, J.) the Court held the applicant's mark CILCO to be unregistrable in respect of a type of ink over the opponent's

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

FRESHIE FRESK

La Cour ne fait pas de distinction entre les ventes en gros et les ventes au détail lorsqu'elle examine la question de confusion. (Sunway Fruit Products Inc. v. Productos Caseros S.A., (1964), 42 C.P.R. 93 (Cour de l'Échiquier — Juge Gibson) (FRESHIE pour des cristaux de fruits déshydratés pour faire des boissons; FRESK pour une préparation pour faire des boissons parfumées) — confusion.

CHOKLIT BUTTONS BUTTONS

Lors du procès opposant Globetrotter Management Ltd. à General Mills Inc. et al., (1973), 8 C.P.R. (2d) 143, (Cour fédérale — Juge Heald), la Cour a décidé que CHOKLIT BUTTONS était enregistrable pour des friandises bien que la marque BUTTONS fut déjà enregistrée pour des céréales et des céréales de maïs prêtes à consommer en forme de bouton, ayant estimé que la nature des marchandises était tellement différente qu'il en pouvait y avoir de confusion.

SICO CILCO

Lors du procès opposant Sico Inc. à Borden Inc., (1970), 63 C.P.R. 223 (Cour de l'Échiquier — Juge Cattanach), la Cour a considéré que la marque CILCO du requérant n'était pas enregistrable en ce



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

mark SICO registered in respect of "inks". The Registrar, in finding the marks not confusing, had looked to the actual use of the mark SICO on inks and had distinguished such inks from those in association with which the applicant sought to register its CILCO mark. The Court held that the Registrar had erred in looking to the opponent's wares and uses thereof as described in its evidence rather than to the wares as set forth in its registered trade marks.

qui a trait à un type d'encre, étant donné la marque SICO de l'opposant était déjà enregistrée pour des "encre". En décidant que les marques ne créaient pas de confusion, le registraire avait considéré l'emploi réel de la marque SICO pour des encres, et il avait fait une distinction entre ces encre et celles qui étaient en liaison avec la marque CILCO que désirait faire enregistrer le requérant. Mais la Cour a jugé que le registraire s'était trompé en considérant les marchandises de partie opposante et leurs emplois tels qu'ils étaient décrits dans la preuve produite, au lieu de considérer les marchandises telles qu'elles étaient indiquées dans sa marque de commerce déposée.

DYCLONE

DILONE

On the other hand, in Endo Laboratories Inc. v. Dow Chemical Co., (1973), 8 C.P.R. (2d) 149, where the registered mark DYCLONE was for use in association with "pharmaceutical preparations", while the mark named on the application for registration was DILONE for use in respect of analgesic preparations, the Court held that the opponent's definition of wares was too wide. In that case, the Court did not look at the activities of the opponent in the market place, deeming it to be the responsibility of an applicant to apply for registration of specific wares, particularly in

DYCLONE

DILONE

D'autre part, le procès opposant Endo Laboratories Inc. à Dow Chemical Co., (1973), 8 C.P.R. (2d) 149 portait sur la marque déposée DYCLONE employée en liaison avec des préparations pharmaceutiques et sur une demande d'enregistrement de la marque DILONE, à employer en liaison avec des préparatifs analgésiques. La Cour a statué que la définition des marchandises de la partie opposante était trop générale. Elle n'a pas tenu compte des activités commerciales de ladite partie, considérant qu'il revient au requérant de faire une demande d'enregistrement pour des marchandises précises, en



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

determinations where confusion between the two marks is under consideration.

604.05 Section 6(5)(e) - Degree of Resemblance Between the Trade Marks In Appearance or Sound or In Ideas Suggested By Them

MULTIVIMS
MULTIVITE

Where the question of confusion arises between two marks in respect of identical or very similar wares or services, this consideration becomes extremely important. In the leading case of British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals, (1944), 4 C.P.R. 48. (Exchequer Court - Thorson, J.), affirmed by the Supreme Court of Canada at (1945), 5 C.P.R. 71, it was stated by Mr. Justice Thorson, at p. 57:

"In determining whether the registration of a trade mark should be expunged on the ground of its similarity to a mark already registered for a use in connection with similar wares, it is not a correct approach to solution [sic] of the problem to lay the two marks side by side and make a careful comparison of them with a view to observing differences between them. They should not be subjected to careful analysis; the Court should rather seek to put itself in the position of a person who has only a general and not a precise recollection of the earlier mark and then sees the

particulier lorsqu'il s'agit de cas où il peut y avoir confusion.

604.05 Article 6(5) e) - Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

MULTIVIMS
MULTIVITE

Lorsque le problème de la confusion se pose entre deux marques se rapportant à des marchandises ou à des services identiques ou presque, ce point de vue devient très important. Lors de l'important procès British Drug Houses Lt'd. v. Battle Pharmaceuticals, (1944), 4 C.P.R. 48 (Cour de l'Échiquier - Juge Thorson), confirmé par la Cour suprême du Canada (1945), 5 C.P.R. 71, la Cour a établi à la page 57:

"...lorsqu'il s'agit de déterminer si l'enregistrement d'une marque de commerce devrait être radiée en raison de la similarité de la marque avec une marque déjà déposée, les marchandises visées étant similaires, il ne suffit pas, pour résoudre le problème, de placer les deux marques côte à côte et de la comparer avec soin en vue de relever les différences qui existent entre elles. Les marques ne devraient pas être soumises à une analyse approfondie. La Cour devrait plutôt tenter de se mettre à la place d'une personne qui a un vague souvenir de la marque



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

later mark by itself; if such a person would be likely to think that the goods on which the later mark appears are put out by the same people as the goods sold under the mark of which he has only such a recollection, the Court may properly conclude the marks are similar".

At page 59 of the reported decision, Mr. Justice Thorson set out a further test of the similarity of trade marks when they consist of more than one element, saying that "it is the totality of the mark that must be considered". In that case, the mark MULTIVIMS for a multiple vitamin and mineral tablet was expunged in view of the petitioner's previously registered mark MULTIVITE for use in association with a preparation for medicinal use of a number of vitamins.

See the following cases of general interest on the question of confusion:

GOLD BAND
GOLDEN CIRCLET

Benson & Hedges (Canada) Ltd. v.
St. Regis Tobacco Corp., (1969),
57 C.P.R. 1 - (S.C.C.) (GOLD BAND
for cigars - GOLDEN CIRCLET for
cigarettes - confusing)

antérieure, puis qui voit l'autre isolément. La Cour peut conclure que les marques sont similaires si cette personne est susceptible de croire que les biens sur lesquels la marque ultérieure est apposée sont offerts par la même firme que les biens désignés par la marque dont il se souvient vaguement." (traduction libre)

A la page 59 de la décision rapportée, l'honorable juge Thorson a établi d'autres critères pour tester la similarité de marques de commerce qui se composent de plus d'un élément. Il a dit qu'il faut "considérer la marque de commerce dans son ensemble." Lors de ce procès, la marque MULTIVIMS pour des comprimés minéraux et des vitamines multiples a été radiée à cause de l'existence de la marque déposée du pétitionnaire MULTIVITE employée en liaison avec une préparation composée de certaines vitamines à employer à des fins médicales.

Voir les causes suivantes qui sont intéressantes du point de vue de la confusion:

GOLD BAND
GOLDEN CIRCLET

Benson & Hedges (Canada) Ltd. v.
St Regis Tobacco Corp., (1969), 57
C.P.R. 1 - (S.C.C.) (GOLD BAND
pour des cigares - GOLDEN CIRCLET
pour des cigarettes - confusion)



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.05

Page

44

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

IRON KING
IRON MAN

Freed & Freed Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1951), 14 C.P.R. 19 (Exchequer Court - Thorson, P.) (THE IRON KING for men's work trousers - IRON MAN for overalls, pants, shirts, mackinaws and leather coats - confusing)

KORES GIRL
(Design)

Kores of Canada Ltd. v. Hebert, (1970), 60 C.P.R. 177 (Exchequer Court - Dumoulin, J.) - (Design mark featuring a girl sitting at a typewriter, for use with stationery, commercial advertisements, catalogues and other printed matter - confusing)

MIDO
VIDO

Mido G. Schaeren & Co. S.A. v. Turcotte and Vido Engineering, (1967), 49 C.P.R. 218 (Exchequer Court - Noel, A.C.J.) - (MIDO for watches, clocks and parts - VIDO for watches - confusing)

OVIN
ENOVID & OVULIN

Mead Johnson & Co. v. G. D. Searle & Co., (1968), 53 C.P.R. 1, (Exchequer Court - Dumoulin, J.) (OVIN for oral contraceptives - ENOVID and OVULIN for similar wares - confusingly similar).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

IRON KING
IRON MAN

Freed & Freed Ltd. v. Registraire des marques de commerce, (1951), 14 C.P.R. 19 (Cour de l'Échiquier - Président Thorson) (THE IRON KING pour des pantalons de travail pour hommes - IRON MAN pour des bleus de travail, des pantalons, chemises, vestes de laine et manteaux de cuir - confusion)

KORES GIRL
(dessin)

Kores of Canada Ltd. v. Hebert, (1970), 60 C.P.R. 177 (Cour de l'Échiquier - Juge Dumoulin) - (une marque figurative représentant une jeune fille assise devant une machine à écrire, à employer en liaison avec de la papeterie, de la publicité commerciale, des catalogues et divers imprimés - confusion)

MIDO
VIDO

Mido G. Schaeren & Co. S.A., v. Turcotte & Vido Engineering, (1967), 49 C.P.R. 218 (Cour de l'Échiquier - Juge en chef adjoint Noel) - (MIDO pour des montres, de horloges et des pièces de rechange - VIDO pour des montres - confusion)

OVIN
ENOVID ET OVULIN

Mead Johnson & Co. v. G.D. Searle & Co. (1968), 53 C.P.R. 1, (Cour de l'Échiquier - Juge Dumoulin) (OVIN pour des contraceptifs oraux - ENOVID et OVULIN pour des marchandises similaires - similaires au point de créer de la confusion)



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

604.05

Page

45

Effective

9/79

Branch — Direction

Division/Section

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

PINE-SOL

PINE-L

American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1973), 7 C.P.R. (2d) 1 (Federal Court - Noel, A.C.J.); affirmed by Federal Court of Appeal, (1974), 14 C.P.R. (2d) 127.

RES DAN

DANDRES

Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd., (1966), 44 C.P.R. 189 (S.C.C.)

LE ROUET

LE ROI

Le Rouet Limitée v. Le Roi Hosiery Co. Inc. et al., (1965), 42 C.P.R. 18 - (Exchequer Court - Dumoulin, J.) The phonetic similarity between the marks LE ROUET in respect of blankets, hosiery and babies wear and LE ROI for infants' and children's hosiery appeared to persuade the Court to find a likelihood of confusion and to uphold the decision to reject the application to register the latter mark.

SEARS-O-PEDIC

POSTUREPEDIC

Sealy Sleep Products Ltd. v. Simpson's Sears Ltd., (1960), 33 C.P.R. 129 - (Exchequer Court - Thorson, P.) (SEARS-O-PEDIC for mattresses - POSTUREPEDIC for mattresses.) The marks were found not to be confusing as the Court purported to look at the two marks in their totalities and not to

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

PINE-SOL

PINE-L

American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1973), 7 C.P.R. (2d) 1 (Cour fédérale - Juge en chef adjoint Noel); confirmé par la Cour d'appel fédérale, (1974), 14 C.P.R. (2d) 127.

RES DAN

DANDRES

Ultravite Laboratories Ltd. v. Whitehall Laboratories Ltd., (1966), 44 C.P.R. 189 (S.C.C.)

LE ROUET

LE ROI

Le Rouet Limitée v. Le Roi Hosiery Co. Inc. et al., (1965), 42 C.P.R. 18 (Cour de l'Echiquier - Juge Dumoulin) La ressemblance d'ordre phonétique entre les marques LE ROUET pour des couvertures, des tricots et des vêtements pour bébés et LE ROI pour des tricots pour bébés et enfants a semblé convaincre la Cour qu'il y avait possibilité de confusion; elle a décidé de maintenir le rejet de la demande d'enregistrement de la deuxième marque.

SEARS-O-PEDIC

POSTUREPEDIC

Sealy Sleep Products Ltd. v. Simpson's Sears Ltd., (1960), 33 C.P.R. 129 - (Cour de l'Echiquier - Président Thorson) (SEARS-O-PEDIC pour des matelas - POSTUREPEDIC pour des matelas.) Il a été décidé que les marques ne créaient pas de confusion. La Cour a établi qu'il fallait



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

break them up into their elements.

considérer les deux marques de leur ensemble et ne pas envisager leurs éléments individuellement.

SICO

CILCO

Sico Inc. v. Borden Inc., (1970),
63 C.P.R. 223, at page 232.
(Exchequer Court - Cattanach, J.)

SICO

CILCO

Sico Inc. v. Broden Inc., (1970),
63 C.P.R. 223 à 232. (Cour de l'Échiquier - Juge Cattanach)

SMARTIES

SMOOTHIES

The Court noted a resemblance between the ideas suggested by the mark SMARTIES and SMOOTHIES in Rowntree Co. Ltd. v. Paulin Chambers Co. Ltd. et al., (1968), 54 C.P.R. 43 at 47.

SMARTIES

SMOOTHIES

La Cour a relevé une ressemblance entre les idées suggérées par les marques SMARTIES et SMOOTHIES dans le procès opposant Rowntree Co. Ltd. à Paulin Chambers Co. Ltd. et al., (1968), 54 C.P.R. 43 et 47.

SNOW EAGLE

SNOWY EAGLE

Gray Rocks Inn Ltd. v. Snowy Eagle Ski Club Inc., (1972), 3 C.P.R. (2d) 9 - (Federal Court - Walsh, J.) - "SNOW EAGLE for ski services - SNOWY EAGLE for ski school - confusing)

SNOW EAGLE

SNOWY EAGLE

Gray Rocks Inn Ltd. v. Snowy Eagle Ski Club Inc., (1972), 3 C.P.R. (2d) 9 - (Cour fédérale - Juge Walsh) - "SNOW EAGLE pour des services liés au ski - SNOWY EAGLE pour une école de ski - confusion)

TSAREVITCH

TOVARICH

Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd., (1976), 25 C.P.R. (2d) 1 (Federal Court - Cattanach, J.) TSAREVITCH for alcoholic beverages - TOVARICH for alcoholic beverages particularly vodka - confusingly similar)

TSAREVITCH

TOVARICH

Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd., (1976), 25 C.P.R. (2d) 1 (Cour fédérale - Juge Cattanach) TSAREVITCH pour des boissons alcooliques - TOVARICH pour des boissons alcooliques, en particulier de la vodka - similaires au point de créer de la confusion.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

605

Page

47

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS605 Re: Effect Of Disclaimer

STANDARD (& design)

In Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp. and The Registrar of Trade Marks, (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, Cattanach, J. of the Federal Court, in rejecting the respondent's application to register a trade mark STANDARD & design, on the basis of the appellant's earlier use of the word STANDARD as a mark to distinguish the appellant's similar wares, held that a disclaimer of the word STANDARD by the respondent had no effect upon the issue of confusion. He noted that the word in question formed a dominant feature and was an integral part of the respondent's composite mark. He purported to follow the reasoning of the Registrar of Trade Marks in Andres Wines Ltd. v. Richelieu et Cie. (Exporters) Ltd., (1970), 64 C.P.R. 258.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES605 Objet: Effet Du Désistement

STANDARD (et dessin)

Lors du procès opposant Standard Coil Products (Canada) Ltd. à Standard Radio Corp. et le Registraire des marques de commerce, (1971), 1 C.P.R. (2d) 155, le juge Cattanach de la Cour fédérale a refusé la demande d'enregistrement du répondant d'une marque figurative intitulée STANDARD, en se fondant sur l'emploi antérieur par l'appelant du mot STANDARD à titre de marque permettant de distinguer les marchandises de même nature dudit appelant. Le juge a conclu que le désistement du droit à l'usage exclusif du mot STANDARD par le répondant n'influait pas sur le problème de la confusion. Il a fait remarquer que le mot en question constituait un élément dominant et faisait partie intégrante de la marque composée du répondant. Il a suivi en cela le raisonnement du registraire des marques de commerce lors du procès Andres Wines Ltd. v. Richelieu et Cie (Exporters) Ltd., (1970), 64 C.P.R. 258.

CHOKLIT
BUTTONS

Similarly, in Globetrotter Management Ltd. v. General Mills Inc. and The Registrar of Trade Marks, (1973), 8 C.P.R. (2d) 143, the effect of the trade mark applicant's disclaimer of the word CHOKLIT in its application to register the mark CHOCOLATE BUTTONS for candy bars, was considered in opposition proceedings brought by the owner of the registered mark BUTTONS for

CHOKLIT
BUTTONS

On peut également se rapporter au procès Globetrotter Management Ltd. v. General Mills Inc. et le Registraire des marques de commerce, (1973), 8 C.P.R. (2d) 143. Dans la demande d'enregistrement de la marque CHOKLIT BUTTONS à employer en liaison avec des friandises, le désistement du mot CHOKLIT par le requérant a été pris en considération lors de la poursuite



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

use in association with ready-to-eat corn snacks. Mr. Justice Heald, in permitting registration of the CHOKLIT BUTTONS mark followed the Standard Coil Products case (*supra*), saying:

"Notwithstanding this disclaimer, the marks must be considered in their totalities. The trade mark in its entirety must be used in comparing one mark with another to determine whether there is a likelihood of confusion between them."

intentée par le propriétaire de la marque enregistrée BUTTONS employée en liaison avec des céréales de maïs prêtes à consommer. En acceptant l'enregistrement de la marque CHOKLIT BUTTONS, le juge Heald s'est inspiré du procès Standard Coil Products (déjà mentionné) en déclarant ce qui suit:

"Nonobstant le présent désistement, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Il faut tenir compte de la marque de commerce dans sa totalité lorsqu'on la compare à une autre pour déterminer s'il y a une possibilité de confusion entre les deux." (traduction libre)

PINE-SOL

PINE-L

See also the decision of Noel, A.C.J. in American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc., (1973), 7 C.P.R. (2d) 1. In holding the applicant's mark PINE-L to be confusingly similar to the opponent's mark PINE-SOL, the Court again gave no consideration to the disclaimer of the word PINE in the opponent's registration of the mark PINE-SOL.

PINE-SOL

PINE-L

On peut aussi se référer à la décision du juge en chef adjoint Noel lors du procès opposant American Cyanamid Co. à Record Chemical Co. Inc., (1973), 7 C.P.R. (2d) 1. En décidant que la marque PINE-L du requérant ressemblait à la marque PINE-SOL de l'opposant au point de créer de la confusion, la Cour, encore une fois, n'a pas tenu compte du désistement du mot PINE dans l'enregistrement de la marque PINE-SOL de l'opposant.

YAGO SANT'GRIA

A failure to disclaim a part of a mark (YAGO SANT'GRIA) which, arguably, should have been disclaimed, was held, in Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. The

YAGO SANT'GRIA

Lors du procès Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. le Registrarie des marques de commerce, et Bodegas Rioja, S.A., (1974), 15 C.P.R. (2d) 1 à la page

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 606	Page 49	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

Registrar of Trade Marks, and Bodegas Rioja Santiago S.A., (1974), 15 C.P.R. (2d) 1, at page 10, as not constituting a ground for opposition. In obiter dicta, the learned trial judge noted that the provisions of Section 34 of the Act are permissive, and not mandatory, insofar as the Registrar's requiring an applicant to disclaim material is concerned.

606 Re: Use Of A Trade Mark

Cases of "Use" of a Trade Mark

606.01 Wares

SKI-D00

It is significant, when considering the meaning of "use" in relation to a trade mark, to note that Section 2 defines a "trade mark" to mean, inter alia, "a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others." Thus, in Bombardier Ltd. v. British Petroleum Co. Ltd. et al., (1973), 10 C.P.R. (2d) 21, the Federal Court of Appeal, confirming a decision of the Federal Court, Trial Division (reported at (1972) 4 C.P.R. (2d) 204), held that the appearance of

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

10, la Cour a décidé que le fait de ne pas s'être désisté d'une partie d'une marque (YAGO SANTGRIA) qui aurait pu éventuellement faire l'objet d'un désistement était insuffisant pour entraîner une opposition. L'éminent juge de première instance a déclaré, obiter dicta, que les dispositions de l'article 34 de la Loi sont facultatives et ne sont pas impératives pour ce qui est du matériel dont le registraire peut exiger le désistement.

606 Objet: Emploi D'Une Marque de Commerce

Cas d'"emploi" d'une" marque de Commerce

606.01 Marchandises

SKI-D00

Lorsqu'on considère le sens d'"emploi" en ce qui a trait à une marque de commerce, il est intéressant de noter que l'article 2 définit une "marque de commerce" comme étant entre autres "une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres". Ainsi, dans le cas de Bombardier Ltd. v. British Petroleum Co. Ltd. et al., (1973), 10 C.P.R. (2d) 21, la Cour d'appel fédérale, en confirmant une



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

the mark SKI-DOO on containers of motor oil, marketed by Castrol Oils (Canada) Limited, did not constitute a trade mark use upon which Bombardier Snowmobile Limited might rely in trade mark proceedings against a third party. The containers in question indicated that SKI-DOO was a trade mark owned by Bombardier Snowmobile Limited. The Chief Justice, referring to this Section 2 definition of a trade mark, held that the word SKI-DOO so used was not a trade mark within that definition. In other words, it did not constitute use of the trade mark SKI-DOO so as to distinguish motor oil manufactured by Castrol from motor oil of another, so that Bombardier could not claim it as "use" of the trade mark SKI-DOO in association with motor oil.

décision de la Division de première instance de la Cour fédérale (rapporté à (1972) 4 C.P.R. (2d) 204), a statué que la présence de la marque SKI-DOO sur des contenants d'huile à moteur, mis en marché par Castrol Oils (Canada) Limited, ne constituait pas un emploi d'une marque de commerce sur lequel Bombardier Snowmobile Limited pourrait se fonder lors d'une poursuite contre tiers au sujet d'une marque de commerce. Les contenants en question indiquaient que SKI-DOO était une marque de commerce appartenant à Bombardier Snowmobile Limited. Le juge en chef, en se fondant sur la définition d'une marque de commerce selon l'article 2, a considéré que le mot SKI-DOO employé de cette façon n'était pas une marque de commerce aux termes de cette définition. En d'autres mots, il ne s'agissait pas d'un emploi de la marque de commerce SKI-DOO visant à distinguer l'huile à moteur fabriquée par Castrol de l'huile à moteur d'une autre firme, de sorte que Bombardier ne pouvait prétendre qu'il s'agissait d'un "emploi" de la marque de commerce SKI-DOO en liaison avec de l'huile à moteur.

CLAIROL

In a somewhat similar situation in Clairol International Corp. and Clairol Inc. of Canada v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., et al, (1968), 55 C.P.R. 176, Mr. Justice Thurlow of the Exchequer Court held that the

CLAIROL

Lors d'un procès de même genre, Clairol International Corp. and Clairol Inc. of Canada v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. et al, (1968), 55 C.P.R. 176, l'honorable juge Thurlow de la Cour de l'Echiquier a considéré

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.01

Page

51

Effective

9/79.

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

presence of Clairol trade marks on a competitor's packaging constituted a "use" of those marks in association with the wares in the competitor's packages within the meaning of Section 4(1). He further held that the presence of such marks on brochures put out by the competitor did not constitute such use, since the brochures were neither the wares themselves nor the packages in which the wares were distributed. However, doubt has been cast on the correctness of this decision, insofar as the former finding in the court is concerned. (See e.g. David Morrow's article in PTIC BULLETIN Series 7, Volume 38, (April, 1976), 589, 600.

BOLIDEN (K33)

In Boliden Aktiebolag v. Osmose Wood Preserving Co. of Canada Ltd., (1974), 14 C.P.R. (2d) 222, 228, Mr. Justice Heald of the Federal Court held that the stencilling of K-33 on iron drums containing a chemical wood preservative compound, and the engraving of the word BOLIDEN on the top of the drums, as well as the use by the applicant of its marks on numerous invoices relating to Canadian sales individually and cumulatively, constituted "use" by the trade mark owner of those marks in Canada pursuant to Section 4(1) of the Act.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

que la présence des marques de commerce Clairol sur l'emballage d'un concurrent constituait un "emploi de ces marques en liaison avec les marchandises se trouvant à l'intérieur des emballages du concurrent, aux termes de l'article 4(1). Il a en outre estimé que la présence de ces marques sur des brochures diffusées par le concurrent ne constituait pas un tel emploi, étant donné que les brochures n'étaient pas les marchandises elles-mêmes ni les emballages dans lesquels les marchandises étaient distribuées. Cependant, le bien-fondé de cette décision a été mis en cause en ce qui a trait à l'ancienne décision de la Cour. (Voir par exemple la référence à l'article de David Morrow dans le PTIC BULLETIN série 7, volume 33 (avril 1976), 589, 600).

BOLIDEN (K33)

Lors du procès opposant Boliden Aktiebolag à Osmose Wood Preserving Co. Canada Ltd., (1974), 14 C.P.R. (2d) 222, 228, l'honorable juge Heald de la Cour fédérale a déclaré que la présence de "K-33" sur des fûts en fer contenant un composé chimique de préservatif à bois, l'impression du mot BOLIDEN sur le dessus des fûts, de même que l'utilisation, séparément et collectivement, des marques en question sur de nombreuses factures du requérant pour des ventes faites au Canada, constituaient un "emploi", de ces marques au Canada par le propriétaire, aux termes de l'article 4(1) de la Loi.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.01

Page

52

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

HEEL PRUF

In Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd., (1963), 41 C.P.R. 149, the court found satisfactory evidence of "use" of the trade mark HEEL PRUF in association with floor matting, under Section 4(1) of the Trade Marks Act. Such evidence of use came from two invoices attesting to Canadian sales, on which the mark HEEL PRUF appeared, in conjunction with statements in an affidavit that the trade mark owner had made substantial sales of floor mats in association with the mark in question, in Canada, and over the relevant period of time. (pages 155, 156).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

HEEL PRUF

Dans Gordon A. MacEachern Ltd. v. National Rubber Co. Ltd., (1963), 41 C.P.R. 149, la cour a jugé satisfaisante une preuve "d'emploi" de la marque de commerce HEEL PRUF en liaison avec des tapis, aux termes de l'article 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. Cette preuve d'emploi était fondée sur deux factures, établies pour des ventes au Canada, sur lesquelles apparaissait la marque HEEL PRUF, ainsi que sur des déclarations sous serment attestant que le propriétaire de la marque de commerce avait vendu de nombreux tapis en liaison avec la marque en question au Canada, pendant la période en question (page 155 et 156)

HARNESS HOUSE

In Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd., (1972), 4 C.P.R. (2d) 6, the Federal Court found a fact situation which constituted "use" of the trade mark HARNESS HOUSE in Canada in association with men's belts. The facts upon which the court apparently reached its decision that the mark in question had been used in Canada pursuant to Section 4 included:

HARNESS HOUSE

Au sujet du procès Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd., (1972), 4 C.P.R. (2d) 6, la Cour fédérale a considéré une série de faits qui constituait selon elle un "emploi" de la marque de commerce HARNESS HOUSE au Canada en association avec des ceintures pour hommes. Les faits sur lesquels la Cour semble s'être fondée pour rendre sa décision selon laquelle la marque en question avait été employée au Canada conformément à l'article 4 comprenaient:



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.01

Page

53

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

- (1) mailing of products by United States manufacturer in the United States to Canadian retailers;
- (2) invoices corroborating sales of products marked HARNESS HOUSE to Canadian retailers;
- (3) evidence that every belt, when shipped by the owner to Canadian retailers, was contained in a box which bore the mark HARNESS HOUSE prominently displayed thereon;
- (4) information and belief that these products were sold in Canada by the retailers, as evidenced by repeat orders from the retailers and letters from the retailers reporting satisfactory retail sales of the trade marked goods in Canada.

Mr. Justice Heald, in finding that "use" within the meaning of Section 4 had, in fact, taken place, stated:

"I have no hesitation in concluding that on the facts of this case, there was a transfer of possession when the Canadian retailers received the trade marked goods from the Post Office in Canada and not before and that this is "use in Canada" within the meaning of Section 4" (Page 16).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

- (1) l'expédition de produits par des fabricants américains à des détaillants canadiens;
- (2) des factures faisant état de la vente de produits marqués HARNESS HOUSE à des détaillants canadiens;
- (3) des preuves selon lesquelles chaque ceinture, lorsqu'elles étaient expédiées par le propriétaire à des détaillants canadiens, se trouvait dans une boîte arborant la marque HARNESS HOUSE;
- (4) la conviction et des informations selon lesquelles ces produits avaient été vendus au Canada par des détaillants, comme en témoignaient des nombreuses commandes ainsi que des lettres émanant de ces derniers et des détaillants faisant état de ventes au détail effectuées de façon satisfaisante au Canada pour des biens identifiés par la marque de commerce.

En établissant qu'il y avait effectivement eu un "emploi" aux termes de l'article 4, l'honorable juge Heald a déclaré ce qui suit.

"Je conclus sans hésitation qu'à la lumière des faits présentés à la Cour, il y a eu transfert de possession au moment où les détaillants canadiens ont reçu des Postes les biens identifiés par la marque de commerce et non avant; il s'agit donc là d'un "emploi au Canada" conformément aux termes de l'article 4 (page 16). (traduction libre)

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 606.01	Page 54	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

In obiter dicta he indicated that the provisions of Section 4 contemplate the normal course of trade as beginning with the manufacturer and ending with the consumer, with a wholesaler or retailer as an intermediary, and that if any part of this "chain" took place in Canada, he would have found "use" in Canada to have occurred.

STYLE

HI*STYLE

In La Maur Inc. and Prodon Industries Ltd., et al., (1969), 59 C.R. 27, (affirmed S.C.C., (1971), 2 C.P.R. (2d) 114), Mr. Justice Gibson considered an action to expunge the registered trade mark HI*STYLE & Design (covering hair fixtures), based on the applicant's alleged use of its trade mark STYLE & Design, in association with hair fixatives, prior to the filing date of the respondent's proposed use trade mark application which matured to the registered trade mark in question. The learned trial judge was faced with evidence of a great majority of the hair fixative wares made to wholesale distributors in Canada, but some were made directly to retail outlets and concluded, as a consequence, that the applicant's trade mark STYLE & Design had been

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Le juge a indiqué, obiter dicta, que les dispositions de l'article 4 portent sur le déroulement normal des opérations commerciales, lequel commence chez le manufacturier pour se terminer chez le consommateur en passant pas l'entremise d'un grossiste ou d'un détaillant et que si une partie des opérations de la "chaîne" avait eu lieu au Canada, il fallait juger qu'il y avait eu "emploi" au Canada.

STYLE

HI*STYLE

Dans la cause La Maur Inc. et Prodon Industries Ltd., et al., (1969), 59 C.R. 27, (confirmée dans S.C.C. (1971), 2 C.P.R. (2d) 114), le juge Gibson a eu à juger une poursuite en vue de radier la marque déposée HI* STYLE et dessin (concernant des fixatifs capillaires) fondée sur l'emploi allégué de la marque STYLE et dessin du requérant en liaison avec des fixatifs capillaires avant la date de production de la demande d'emploi projeté de la marque HI*STYLE et dessin du défendeur, demande qui avait donné lieu à l'enregistrement de la marque en question. Comme il possédait la preuve que la majorité des fixatifs avaient été vendus à des grossistes au Canada et quelques-uns seulement à des comptoirs de vente au détail, le savant juge de première instance a

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.01

Page

55

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

used in Canada in association with these products.

UARCO

In Uarco Inc. v. Phil Borden Ltd., (1973), 10 C.P.R. (2d) 97, Kerr, J. of the Federal Court found use of the trade mark UARCO in Canada in association with wares including business forms, stationery, and machines for handling business forms, and held that such use took place based on the following facts:

- a) the trade mark owner sold and shipped a machine for handling business forms to the Ford company in Oakville, Ontario;
- b) the owner sold and shipped other of its wares through the years in question from its United States plants for delivery to Canadian customers in Canada;
- c) the customers in question paid for the wares;
- d) the wares and the packages in which they were shipped bore the appellant's trade mark UARCO;
- e) the Ford company received the machine referred to in (a) above and used it there and at Windsor;

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

conclu en conséquence que la marque en question avait été employée au Canada en liaison avec ces produits.

UARCO

Dans Uarco Inc. v. Phil Borden Ltd., (1973), 10 C.P.R. (2d) 97, le juge Kerr de la Cour fédérale a statué qu'il y avait eu emploi de la marque de commerce UARCO au Canada en liaison avec des marchandises incluant des formules commerciales, de la papeterie et des machines de traitement de formules commerciales; il a conclu que cet emploi avait eu lieu en se fondant sur les faits suivants:

- a) le propriétaire de la marque de commerce a vendu et expédié une machine de traitement des formules commerciales à la compagnie Ford d'Oakville (Ontario);
- b) durant les années en question, le propriétaire a vendu d'autres marchandises provenant de ses usines des États-Unis à des clients canadiens et les leur a expédiées au Canada;
- c) les clients en question ont payé les marchandises;
- d) les marchandises et les emballages dans lesquels elles ont été expédiées portaient la marque de commerce du requérant, UARCO;
- e) la compagnie Ford a reçu les machines mentionnées au point a) et elle les a utilisées à Oakville et à Windsor;

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 606.01	Page 56	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

- f) there is a reasonable inference that Canadian customers received the other wares in Canada in the normal course of international trade between the two companies.

Such evidence established a direct chain of selling and delivering of the wares in the normal course of trade, from shipment of the wares from the owner's plant in the United States to their physical reception by Canadian customers in Canada and substantial general trading of such wares by the owner in Canada at their relevant dates.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

- f) on peut raisonnablement conclure que les clients canadiens ont reçu les autres marchandises au Canada dans le cours normal des opérations commerciales menées entre les deux sociétés.

Les preuves témoignent de l'existence d'une chaîne directe de vente et de livraison des marchandises dans le cadre normal des opérations commerciales, depuis l'expédition des marchandises à partir de l'usine du propriétaire située aux États-Unis jusqu'à leur réception matérielle par les clients canadiens au Canada, et d'un commerce général important de ces marchandises, par le propriétaire, aux dates pertinentes.

PARKER-KNOLL

In Parker-Knoll Ltd. v. The Registrar of Trade Marks, (1978), 32 C.P.R. (2d) 148, Walsh, J., in a case relating to Section 44 of the Act, held that, on the basis of affidavit statements alleging Canadian sales in respect of furniture items under the mark in question, (PARKER-KNOLL), as well as corroborating invoices and documents indicating that cash for the orders had been received by the factory, and despite a very small number of such sales over a recent five year period, use of the trade mark in question in Canada had been established. Mr. Justice Walsh also commented at page 151 that mere evidence of advertising in Canada of the trade

PARKER-KNOLL

Dans l'affaire Parker-Knoll Ltd. v. Registrarie des marques de commerce, (1978), 32 C.P.R. (2d) 148, touchant l'article 44 de la Loi, le juge Walsh a statué que l'emploi au Canada de la marque de commerce en question avait été établi d'après des déclarations sous serment attestant qu'il y avait eu vente de mobilier au Canada sous ladite marque, (PARKER-KNOLL) d'après des factures et des documents indiquant que l'usine avait reçu de l'argent liquide pour les commandes, et en dépit du nombre relativement peu élevé de ces ventes au cours d'un récente période de cinq ans. L'honorable juge Walsh a aussi indiqué (voir

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.01

Page

57

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

marked goods does not constitute use of the trade mark in Canada.

page 151) que le fait qu'il y ait eu de la publicité au Canada pour les biens identifiés par la marque de commerce ne constituait pas un emploi de la marque de commerce au Canada.

AMIGO

In American Distillery Co. v. Canadian Schenley Distilleries Ltd., (1979), 38 C.P.R. (2d) 60, (Federal Court, December 12, 1977), concerning the mark AMIGO, evidence consisting primarily of a copy of an invoice sent from the trade mark owner to the Quebec Liquor Commission relating to a sale of trade marked wares (in the absence of any statement that the trade mark was in use in Canada in the normal course of trade) was held not to constitute evidence of "use" of that mark in Canada.

AMIGO

Dans le procès opposant American Distillery Co. au Registraire des marques de commerce et al. (cour fédérale, 12 décembre 1977), la preuve consistait essentiellement en un exemplaire d'une facture envoyée par le propriétaire de la marque de commerce à la Régie des alcools du Québec pour la vente de marchandises identifiées par ladite marque AMIGO (il n'y avait pas de déclaration selon laquelle la marque de commerce était employée au Canada dans le cours normal du commerce). La Cour a décidé que cette facture ne constituait pas une preuve suffisante "d'emploi" de la marque au Canada.

YO-YO

In Dubiner and National Yo-Yo & Bo-Lo Co. Ltd. v. Heede International Ltd., (1976), 23 C.P.R. (2d) 128, at page 135, use of the words YO-YO in news releases and the press or in the leasing of temporary hoisting apparatus, without evidence of association of the trade mark with that equipment, was held by the Registrar not to constitute use of the trade mark within the meaning of Section 4 of the Act.

YO-YO

Lors du procès opposant Dubiner and National Yo-Yo & Bo-Lo Co. Ltd. à Heede International Ltd., (1976), 23 C.P.R. (2d) 128 à la page 135, la Cour a jugé que l'emploi des mots YO-YO dans les communiqués de presse et dans la presse relativement à la location de monte-chARGE temporaires, en l'absence d'une preuve de l'association de la marque de commerce avec ce matériel, ne constituait pas un emploi de la marque de commerce en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.02

Page

58

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

606.02 Token Use

MICAFIL

In Sisco Vermiculite Mines Ltd. v. Munn & Steele Inc. (1959), 31 C.P.R. 6, at 22, Thurlow, J. of the Exchequer Court held that the mark in question (MICAFIL) had not been used within the meaning of Section 6 of the Unfair Competition Act. In that case, a delivery of samples of the trade mark owner's products in connection with negotiations for the supply of crude vermiculite ore to the petitioner had taken place, but the court found no other use by the respondent of the mark in Canada in association with its expander vermiculite products, either prior to or subsequent to the making of its application for registration.

606.02 Usage symbolique

MICAFIL

Dans Sisco Vermiculite Mines Ltd. v. Munn & Steele Inc. (1959), 31 C.P.R. 6 à 22, le juge Thurlow de la Cour de l'Echiquier a estimé que la marque en question MICAFIL n'avait pas été utilisée conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi sur la concurrence déloyale. Il a été établi qu'il y avait eu livraison d'échantillons de produits du propriétaire de la marque de commerce dans le cadre de négociations relatives à l'approvisionnement de minerai brut de vermiculite destiné au pétitionnaire; mais la Cour n'a pu conclure que le répondant avait employé sa marque au Canada en liaison avec ses produits en vermiculite déployée, ni avant ni après la production de sa demande d'enregistrement.

POPEYE

In an earlier case, King Features Syndicate Inc., et al v. Lechter, (1950), 12 C.P.R. 60, the United States owner of the trade mark POPEYE had supplied a Canadian company with a small number of watches bearing that mark for distribution among that company's employees. The secretary-treasurer of that company or his family had also received two or three of the watches. There was, however, no evidence that the POPEYE watch had ever been advertised or sold in Canada. On that basis, Cameron, J. held that

POPEYE

Dans un procès antérieur, King Features Syndicate Inc., et al. v. Lechter, (1950), 12 C.P.R. 60, le propriétaire américain de la marque de commerce POPEYE avait fourni quelques montres qui portaient ladite marque à une société canadienne qui devait les distribuer à ses employés. Le secrétaire-trésorier de cette société et sa famille avaient aussi reçu deux ou trois montres. Il n'y avait cependant pas de preuve que la montre POPEYE avait déjà fait l'objet de publicité ou avait été vendue au Canada. Le

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference — Référence 606.02	Page 59	Effective 9/79
Branch — Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

these facts represented neither a distribution of wares as contemplated by the Unfair Competition Act nor were they sufficient to establish that by reason thereof the mark had become known in Canada.

LUMIJET

RESPOND & PONDS

REGENCY

ADDAX

In a more recent case, Walsh, J., in SAFT - Société des Accumulateurs Fixes et de La Traction v. Charles le Borgne Ltée., (1976) 22 C.P.R. (2d) 178, noted in obiter dictum that a single sale of 500 pocket flashlights, under the name LUMIJET, to a sister company of the trade mark owner did not constitute a distribution of wares as contemplated by the Act. (See also Colgate Palmolive Ltd. v. Chesebrough Pond's Canada Ltd., (1977), 28 C.P.R. (2d) 193 (Federal Court), and decisions of the Registrar in Grants of St. James Ltd. v. Andres Wines Ltd., (1969), 58 C.P.R. 281, 283, where two preparatory test shipments of REGENCY wine to Canada were held not to constitute use of that mark in Canada. Also, in Adidas (Canada) Ltd. v. Nippon Rubber Co. Ltd., (1977), 28 C.P.R. (2d) 141, a shipment of samples of the applicant's trade marked products to Canada was held not sufficient to constitute use.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

juge Cameron en a donc conclu que ces faits ne constituaient pas une distribution de marchandises selon les dispositions de la Loi sur la consurrence déloyale et ne suffisaient pas non plus à établir qu'ils avaient contribué à faire connaître la marque au Canada.

LUMIJET

RESPOND ET POND

REGENCY

ADDAX

Dans un procès plus récent, SAFT - Société des Accumulateurs Fixes et de La Traction v. Charles le Borgne Ltée., (1976), 22 C.P.R. (2d) 178, le juge Walsh a déclaré, obiter dicta, qu'une seule vente de 500 torches électriques de poche, sous le nom de LUMIJET, à une société soeur de la firme du propriétaire de la marque de commerce ne constituait pas une diffusion des marchandises selon les dispositions de la Loi. (voir aussi Colgate Palmolive Ltd. v. Chesebrough Ponds Ltd., 28 C.P.R. (2d) 193 (Cour fédérale), et les décisions du registraire dans Grants of St. James Ltd. v. Andres Wines Ltd., (1969), 58 C.P.R. 218, 283, lequel a considéré que deux livraisons préliminaires de vin REGENCY au Canada ne constituaient pas un emploi de cette marque dans notre pays. On peut aussi se rapporter à la cause Adidas (Canada) Ltd. v. Nippon Rubber Co. Ltd., (1977), 28 C.P.R. (2d) où une livraison au Canada d'échantillons des produits identifiés par la marque de commerce du requérant, s'est révélée insuffisante pour constituer un emploi.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.03

Page

60

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

CANADIAN MAPLE LEAF

In The Molson Companies Ltd. v. Halter, (1977), 28 C.P.R. (2d) 158, a series of special orders of trade marked liquor, wine, and beer from the Manitoba Liquor Control Commission were held by the Federal Court, in an appeal in a Section 44 matter, not to constitute "use" of the trade mark in question. The court noted at page 177 of the published decision that, in order to prove use, there has to be a normal commercial transaction by which a customer orders from the owner of trade marked wares, which wares are delivered by said owner in completion of his contract.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

CANADIAN MAPLE LEAF

Dans The Molson Companies Ltd. v. Halter (1977), 28 C.P.R. 158, la Cour fédérale a statué lors d'un appel fondé sur une clause de l'article 44, qu'une série de commandes spéciales de boissons alcoolisées, de vin et de bière de la Manitoba Liquor Control Commission ne constituait pas un "emploi" de la marque de commerce en question. La Cour a fait remarquer, à la page 177 de la décision publiée, que pour prouver qu'il y a eu emploi, il doit y avoir une transaction commerciale normale par laquelle un client place une commande auprès du propriétaire des marchandises identifiées par la marque de commerce, marchandises qui sont ensuite livrées par ledit propriétaire qui honore ainsi son contrat.

606.03 Services

DON THE BEACHCOMBER **MARINELAND** **DYNATURF**

In Porter v. Don the Beachcomber, (1967), 48 C.P.R. 280, Thurlow, J. of the Exchequer Court held that use in respect of services within the scope of Section 4 of the Trade Marks Act was not established by mere advertising of the owner's restaurant services in association with its trade mark in Canada coupled with the performance of those restaurant

606.03 Services

DON THE BEACHCOMBER **MARINELAND** **DYNATURF**

Dans Porter v. Don the Beachcomber (1967), 45 C.P.R., 280, le juge Thurlow de la Cour de l'Échiquier a affirmé que l'emploi en liaison avec des services conformément aux dispositions de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce n'était pas établi par le seul fait que les services de restauration du propriétaire en liaison avec lesquels la marque



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

services in the United States. Rather, to constitute "use" of the trade mark in Canada, it is necessary that the services be performed in Canada and that the trade mark be used or displayed in the performance or advertisement in Canada of such services (at 287). In a somewhat more complicated fact situation in Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd., (1975), 16 C.P.R. (2d) 97 (Federal Court, Trial Division), Cattanach, J. held that the sale by travel agents and tour organizations in Canada of entrance vouchers to the trade mark owner's display of marine and animal life located in Florida did not constitute use under Section 4, since the performance of the services offered by the trade mark owner had to be completed by attending the trade mark owner's premises in Florida. (See also the decision of the Registrar in Wenward (Canada) Ltd. v. Dynaturf Co., (1977), 28 C.P.R. (2d) 20).

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

était employée étaient annoncés au Canada et par la fourniture desdits services au États-Unis. Pour qu'il y ait "emploi" de la marque de commerce au Canada, il faut plutôt que les services soient fournis au Canada et que la marque de commerce soit employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services au Canada (p. 287). Un cas un peu plus compliqué opposait Marineland Inc. à Marine Wonderland, (1975), 16 C.P.R. (2d) 97, (Division de première instance de la Cour fédérale); le juge Cattanach a déclaré à cette occasion que la vente au Canada, par des agents de voyage et des organisateurs de circuits touristiques, de billets d'entrée pour une exposition sur la vie aquatique et animale organisée en Floride par le propriétaire de la marque de commerce ne constituait pas un emploi selon les termes de l'article 4, puisque l'exécution des services offerts par la marque de commerce dépendait d'une visite en Floride à l'exposition du propriétaire de la marque de commerce. (Voir aussi la décision du registraire lors du procès opposant Wenward (Canada) Ltd. à Dynaturf Co., (1977), 28 C.P.R. (2d) 20.

606.04 Intended Use

PUSSY GALORE
UARCO
FOUR IN ONE

There appears to be some support for the proposition that an

606.04 Emploi projeté

PUSSY GALORE
UARCO
FOUR IN ONE

Les tribunaux semblent généralement considérer qu'un



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

applicant who, at the time of filing his application, does not possess an intention to use the mark either himself or through a named registered user, is not a person entitled to register that mark. (See PUSSY GALORE Trade Mark, [1967] R.P.C. 265; and the obiter dicta of Kerr, J. in Uarco Inc. Phil Borden Ltd., (1973), 10 C.P.R. (2d) 97, at 109, 110; Boyle-Midway Canada Ltd. v. Farkas Arpad Homonay, (1977), 27 C.P.R. (2d) 178, at pages 188, 189 (Registrar of Trade Marks); and a paper written by Norman Shapiro entitled, "The Iceberg", (1973), 7 C.P.R. 275, 288).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

requérant qui, à la date de production de sa demande, n'a pas l'intention d'employer la marque lui-même ou par l'intermédiaire d'un usager inscrit n'a pas le droit de la faire enregistrer. (voir PUSSY GALORE Trade Mark, 1967 R.P.C. 265; les obiter dicta du juge Kerr dans le procès Uarco Inc. Phil Borden Ltd., (1973), 10 C.P.R. (2d) 97, aux pages 109 et 110; Boyle - Midway Ltd. v. Farkas Arpad Homonay, (1977), 27 C.P.R. (2d) 178 aux pages 188 et 189 (Registraire des marques de commerce); et un article écrit par Norman Shapiro, intitulé "The Iceberg", (1973), 7 C.P.R. 275, 288).

Cases on "Making Known" of a Trade Mark

BIG BOY DRIVE IN

In Robert C. Wian Enterprise Inc. v. Mady, (1965), 46 C.P.R. 147, Cattanach, J. held (at p. 169, 170):

"A thing may be regarded as known in Canada if it is known only in some part of Canada but, in my view, it is not "well known" in Canada unless knowledge of it pervades the country to a substantial extent. When Section 5 speaks of a trade mark that is "well known in Canada by reason of...advertising", it suggests to me such well known trade marks such as COCA COLA, ESSO, CHEVROLET

BIG BOY DRIVE-IN

Procès concernant la révélation d'une marque de commerce. Voici ce qu'a déclaré le juge Cattanach lors du procès opposant Robert C. Wian Enterprises, Inc. à Mady, (1965), 46 C.P.R. 147, (pages 169 et 170).

"On peut considérer qu'une chose est connue au Canada si elle n'est connue que dans une certaine partie du pays mais, à mon avis, elle n'est "bien connue" au Canada que si cette connaissance est suffisamment répandue dans le pays. Lorsque l'article 5 mentionne une marque de commerce qui est "bien connue au Canada par suite ... (d') annonce", je songe à des marques de commerce telles que



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

606.05

Page

63

Effective

9/79

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

and FRIGIDAIRE: names that are seen in magazine advertising in homes in every part of the country, or heard or seen on radio or on television in every part of the country. I do not think a trade mark can be regarded as "well known in Canada" when knowledge of it is restricted to a local area in Canada. In my view it must be "well known" across Canada "among substantial dealers in or users of the wares or services with which it is associated."

On this reasoning, it was held that the trade mark owner had failed to establish that this mark had been made well known in Canada. The trade mark owner had used the mark BIG BOY in association with drive-in restaurants in the Michigan area and, although there had been radio broadcasts advertising these restaurants received in Canada, they had been restricted to the Windsor area.

SPANADA

In Re Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery, (1976), 25 C.P.R. (2d) 126, at 136, the Federal Court of Appeal, faced with numerous affidavits from television broadcasting stations operating near the United States -

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

COCA COLA, ESSO, CHEVROLET et FRIGIDAIRE, c'est-à-dire des noms qu'on peut voir dans les publicités des magazines qu'on achète partout au Canada, qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télévision dans tous les coins du pays. Je ne crois pas qu'une marque de commerce puisse être considérée comme "bien connue au Canada" lorsqu'elle n'est connue que dans une région donnée du pays. A mon avis, elle doit être "bien connue" partout au Canada, "parmi les marchands ou les usagers importants des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée". (traduction libre)

C'est en se fondant sur ce raisonnement qu'on a considéré que le propriétaire de la marque de commerce n'avait pas réussi à établir que cette marque avait été convenablement révélée au Canada. Le propriétaire de la marque de commerce avait employé la marque BIG BOY en liaison avec des restaurants "drive-in" dans le Michigan, et bien qu'il y ait eu de la publicité à la radio canadienne pour ces restaurants, cette publicité avait été limitée à la région de Windsor.

SPANADA

Dans Re Andres Wines Ltd. and E. & J Gallo Winery, (1976) 25 C.P.R. (2d) 126 à 136, en présence d'un grand nombre d'affidavits provenant de stations de télévision émettant à proximité de la frontière entre les États-Unis



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

Canada border and which had televised a commercial of the trade mark owner's SPANADA wines over the relevant time period, held that:

"....the balance of probabilities weighs heavily in favour of the conclusion that the telecast, as a whole, of commercial messages referring to the appellant's SPANADA wine by United States border television stations (over the relevant period of time) were received in Canada not only by a few but by a very large number of television viewers in Canada, and further, that the trade mark SPANADA had become known to many people in Canada."

In obiter dicta on this point, (the court finding in favour of the trade mark owner on other grounds), the court noted that, in its opinion:

"...it has been established that the trade mark SPANADA was known in Canada at the material time as the trade mark of the appellant, widely known at least, if indeed not also well known within the meaning of Section 5, and that this conclusion is irresistible on the evidence, notwithstanding the very cogent observation of the learned judge that there was not so much as one affidavit by a Canadian viewer to the effect that he had seen appellant's SPANADA advertising on any of the

et le Canada qui avaient fait passer sur leurs ondes une annonce pour des vins de la marque de commerce SPANADA durant la période de temps pertinente, la Cour d'appel fédérale a exprimé l'avis suivant:

"... il semble plus que probable que les publicités pour le vin SPANADA diffusées par certains postes de télévision des États-Unis émettant près des frontières (durant la période de temps pertinente) étaient captées par une grand nombre de téléspectateurs canadiens, et en outre que de nombreux Canadiens avaient appris à connaître la marque de commerce SPANADA. (traduction libre)"

La Cour, s'étant prononcée en faveur du propriétaire de la marque de commerce pour d'autres motifs, a néanmoins déclaré de qui suit, obiter dicta:

"... il a été établi qu'à la date en question, la marque de commerce SPANADA était connue au Canada comme la marque de commerce du requérant, sinon conformément à l'article 5 du moins à une grande échelle et que cette conclusion est irréfutable d'après les preuves, nonobstant l'argument majeur de l'éminent juge qui a fait remarquer qu'il n'y avait pas un seul affidavit émanant de téléspectateurs canadiens selon lequel ils auraient vu l'annonce du requérant pour le vin SPANADA



Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

United States television
stations."

HUK-A-POO

In Huk-A-Poo Sportswear Ltd. v. Destro Enterprises Ltd., (1975), 19 C.P.R. (2d) 76, Decary, J. of the Federal Court followed the above quoted passage of Mr. Justice Cattanach in Wian v. Mady, and held that a trade mark owner had failed to establish that the mark HUK-A-POO was well-known in Canada, basing his decision on the following facts:

- a) orders were received by the trade mark owner by T. Eaton's Company, which orders were small in relation to the Canada-wide business of that retail store company;
- b) the trade mark owner advertised, on a weekday, in the New York Times and the New York Post a few times in one year;
- c) the trade mark owner sold and delivered to a Calgary Boutique small quantities of its wares in June of one year.

MARINELAND

Finally, in Marineland Inc. v. Marine Wonderland, (1975), 16 C.P.R. (2d) 97, the court similarly held that the facts of

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

sur une chaîne de télévision américaine." (traduction libre)

HUK-A-POO

Lors du procès opposant Huk-A-Poo Sportswear Ltd. à Destro Enterprises Ltd., (1975), 19 C.P.R. (2d) 76, le juge Decary de la Cour fédérale s'est inspiré de la déclaration du juge Cattanach citée plus haut dans Wian v. Mady en affirmant que le propriétaire d'une marque de commerce n'avait pas réussi à établir que la marque HUK-A-POO était bien connue au Canada; il a fondé sa décision sur les faits suivants:

- a) le propriétaire de la marque de commerce a reçu de la compagnie T. Eaton des commandes relativement peu importantes, compte tenu du fait que cette société de vente au détail fait des affaires dans tout le Canada;
- b) le propriétaire de la marque de commerce a fait passer des annonces dans le New York Times et le New York Post à quelques reprises, un jour de semaine, un an;
- c) le propriétaire de la marque de commerce a vendu et livré de petites quantités de ses marchandises à une boutique de Calgary en juin, une année.

MARINELAND

Enfin, dans Marineland Inc. v. Marine Wonderland, (1975), 16 C.P.R. (2d) 97, la Cour a statué de même qu'il n'avait pas été



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

that case failed to establish that the trade mark owner's trade mark had become "well known in Canada", following the above-mentioned passage of Mr. Justice Cattanach in the Wian v. Mady case. The evidence before the court in Marineland was that the mark MARINELAND had been advertised by the trade mark owner in association with its services over the relevant period of time through: printed publications, including paid advertising and free publicity in newspapers and magazines; by circulation of brochures prepared by the appellant and travel agencies; the broadcast of films by television; the broadcast of films made by a freelance broadcaster of children's programs at and of the appellant's premises in Florida, in which oral reference was made to MARINELAND; group tours organized by two travel agencies and a bus company in which admission vouchers to the appellant's attraction were sold to Canadian tourists, all of which resulted in the fact that a large number of tourists visited the appellant's premises each year. The Court held that the advertising in question did not result in the general recognition of the trade mark, which is requisite to its becoming "well known". Further, the Court noted that there was no direct advertising by the trade mark owner in publications printed in Canada, and that the advertising and publications originating

établi, d'après les faits, que la marque de commerce du propriétaire était devenue "bien connue au Canada", à la lumière de la citation du juge Cattanach dans le procès Wian v. Mady. D'après les preuves soumises à la Cour, le propriétaire de la marque de commerce MARINELAND avait annoncé sa marque en liaison avec ses services durant une certaine période de temps par les moyens suivants: annonces imprimées, notamment la publicité payée et publicité gratuite dans les journaux et les magazines; diffusion de brochures préparées par le requérant et par des agences de voyages; diffusion de films à la télévision, diffusion de films tournés par une réalisatrice indépendante d'émissions pour enfants sur les installations du requérant en Floride, dans lesquels la marque MARINELAND était mentionnée verbalement; voyages organisés par deux agences de voyage et une compagnie de transport par autobus dans lesquels des billets d'entrée pour l'exposition du requérant étaient vendus à des touristes canadiens. A cause de cela, un grand nombre de touristes ont visité les locaux du requérant chaque année. La Cour a statué que la publicité en question n'avait pas fait connaître la marque de façon générale, ce qui est indispensable pour qu'elle devienne "bien connue". En outre, la Cour a fait remarquer que le propriétaire de la marque de commerce n'avait pas fait de



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

607

Page

67

Effective

12/81

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

elsewhere had come to the attention of the Canadian public by reason of "spill over".

607 Supplemental Court Case Citations

MUFFLER CENTRE
SPEEDY MUFFLER CENTRE
Questor Commercial Inc. v.
Discoverer Services Limited (1980) 46
C.P.R. (2d) 58 (Federal Court -
Cattanach, J.)

- MUFFLER CENTRE and design for mufflers and like automobile components.
- SPEEDY MUFFLER CENTRE for mufflers and the services of installing and repairing mufflers and like wares - not confusing.

Both parties disclaimed the words "muffler centre".

The words "muffler centre" are generic and common to the trade. These words are the only features which make the marks of the parties similar. The registrant cannot rely on the common features to establish confusingly similar marks. Eliminate the feature common to the trade mark there is no similarity between the trade marks.

**INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES**

publicité directe dans des publications imprimées au Canada, et que la publicité et les publications provenant des Etats-Unis avaient été portées à l'attention du public canadien par "débordement".

**607 Citations additionnelles à
comparaître en cours**

MUFFLER CENTRE
SPEEDY MUFFLER CENTRE
Questor Commercial Inc. c.
Discoverer Services Limited
(1980) 46 C.P.R. (2e) 58 (cour
fédérale - M. le juge Cattanach)

- MUFFLER CENTRE et dessin sur des silencieux et des pièces similaires pour voitures.
- SPEEDY MUFFLER CENTRE pour des silencieux et des services d'installation et de réparation de silencieux et de produits similaires - aucune confusion.

Les deux parties se sont désistées des mots "muffler centre" (centre du silencieux).

Les mots "muffler centre" sont génériques et employés couramment dans le commerce. Ces mots sont les seules caractéristiques qui font que les marques des parties sont similaires. Le titulaire de l'enregistrement ne peut invoquer ces éléments communs afin de prouver que la ressemblance des marques porte à confusion. Si on élimine l'élément commun utilisé dans le commerce, et il n'y aura plus de ressemblance entre les deux marques de commerce.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

68

Effective

12/81

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

Philco International Corporation v.
The Registrar of Trade Marks. (Federal
Court - Cattanach J.) (1980) 48
C.P.R. (2d) 86.

There are two decisions of the Registrar appealed in the single notice of appeal. The first appeal is from a decision under Section 44 of the Trade Marks Act whereby the registration of trade mark No. N.S. 164/41854 PHILCO was to be expunged for certain wares but because additional evidence was produced by affidavit which was not before the Registrar, counsel for the Registrar consented to the appeal in this respect being allowed, which it subsequently was.

The second decision of the Registrar, which is also appealed, was the refusal of the Registrar to record an assignment of the registration of the trade mark N.S. 164/41854 of the word PHILCO from GTE Sylvania Canada Corporation to the appellant in respect of "white" wares ("brown" wares were excluded from the assignment).

The trade mark No. N.S. 164/41854 of the word "Philco" is associated with an earlier registered trade mark of the word "Philco" with a lightening bolt superimposed thereon being registration No. 215/46905 as applied to "brown" wares only, both of which marks are registered in the name of the assignor.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Philco International Corporation c.
le Registraire des marques de commerce
(Cour fédérale - M. le juge Cattanach)
(1980) 48 C.P.R. (2e) 86.

L'avis d'appel indique que deux décisions du Registraire ont été portées en appel. Le premier appel porte sur une décision prononcée en vertu de l'article 44 de la Loi sur les marques de commerce, selon laquelle l'enregistrement de la marque de commerce No. N.S. 164/41854 PHILCO devrait être radiée pour certaines marchandises, mais comme une preuve additionnelle a été produite sous la forme d'une déclaration sous serment dont le Registraire n'avait pas été saisi, l'avocat qui représentait le Registraire a consenti à ce que l'appel soit autorisé à cet égard, et l'appelant s'est prévalu de cette autorisation.

Quant au deuxième appel, il porte sur un refus du Registraire d'enregistrer une cession de l'enregistrement de la marque de commerce No. N.S. 164/41854 du mot PHILCO de la GTE Sylvania Canada Corporation à l'appelant en ce qui concerne des marchandises "blanches" (les marchandises "brunes" étaient exclues de la cession).

La marque de commerce No. N.S. 164/41854 du mot "Philco" est associée à la marque de commerce enregistrée sous le No. 215/46905, qui se compose du mot "Philco" sur lequel un éclair est superposé. Cette marque est uniquement apposée sur les marchandises "brunes"; les deux marques sont enregistrées au nom du cédant.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

607

Page

69

Effective

12/81

Branch - Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

By virtue of section 15(3) of the Trade Marks Act no amendment of the register recording any change in the ownership of any one of a group of associated trade marks shall be made unless the Registrar is satisfied that the same change has occurred in respect of all the trade marks and corresponding entries are made contemporaneously with respect to all such trade marks.

The assignment date November 1, 1978 executed by GTE Sylvania Canada Corporation to the appellant is limited exclusively to an assignment of trade mark No. N.S. 164/41854 and does not purport to assign or transfer any rights under the associated trade mark No. 215/46905.

Dismissing the appeal Mr. Justice Cattanach said:

"That being so the Registrar was precluded by section 15(3) from recording the assignment there being no evidence before him (as there is none before me) to satisfy him that the same change has occurred with respect to both such trade marks. Rather the contrary is the case."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

En vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur les marques de commerce, aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété de quelque groupe que ce soit de marques de commerce liées ne doit être apportée, à moins que le Registrarie ne soit convaincu que le même changement n'a été effectué à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

La cession, en date du 1er novembre 1978, accordée par GTE Sylvania Canada Corporation à l'appelant, se limite exclusivement à une cession de la marque de commerce No. N.S. 164/41854 et ne tend pas à établir la cession ou le transfert de quelque droit que ce soit à l'égard de la marque de commerce liée No. 215/46905.

Voici ce que M. le juge Cattanach a déclaré lorsqu'il a débouté l'appel:

"Le Registrarie a été empêché, en vertu du paragraphe 15(3), d'enregistrer la cession car il ne disposait d'aucune preuve (comme moi-même je n'en dispose d'aucune) qui lui permettait de croire que la même modification avait été apportée à l'égard des deux marques de commerce en question. Il s'agit plutôt du contraire".



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

607

Page

70

Effective

12/81

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

IVG Rubber Canada Ltd. v.
Goodall Rubber Company
(1980) 48 C.P.R. (2d) 268 (Federal
Court - Dube, J.)

This was an appeal from the decision of the Registrar that rejected the appellant's opposition to the respondent's application to register a representation of a helical stripe running the length of a flexible hose.

The Goodall hose, it was disclosed, come with a variety of coloured stripes, each colour serving a distinctive purpose. For instance there are three different colours of stripes to differentiate air hoses, four different colours for steam hoses, four different colours for fuel hoses, etc., each indicate the end purpose of the hose but also its type and construction.

Mr. Justice Dube, in dismissing the appeal, said:

"In my view, however, the helical stripe on the Goodall hose does not play the same type of functional use as the band on the Parke, Davis capsule. In the latter case the gelatine band fulfils an essential physical function as well as a distinguishing feature. The band physically holds the capsule together. Without the band the capsule would fall apart. On the other hand, the spiral stripe running along the Goodall hose is not physically essential to the hose. It merely distinguishes it from other wares. While the trade mark is registered in black and white only, it is common ground that this opens up the full range of colours."

**INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES**

IVG Rubber Canada Ltd. c.
Goodall Rubber Company
(1980) 48 C.P.R. (2e) 268
(Cour fédérale - M. le juge Dubé)

Il s'agissait d'un appel faisant suite à la décision du Registraire qui avait rejeté l'opposition de l'appelant à la demande d'enregistrement d'une représentation d'une bande en spirale enroulée autour d'un tuyau flexible.

Les tuyaux Goodall, était-il indiqué, portent des bandes de diverses couleurs, et chacune d'elles joue un rôle distinctif. Par exemple, trois bandes de couleurs différentes indiquent qu'il s'agit de tuyaux à air, quatre couleurs différentes, des boyaux à vapeur, et cinq couleurs, des tuyaux à essence, etc.; chaque couleur indique la fonction du tuyau ainsi que le type et le mode de fabrication.

Voici ce que le juge Dubé a déclaré lorsqu'il a débouté l'appel:

"Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif. La bande maintient la capsule. Sans elle, la capsule tombe en morceaux. Par contre, la bande en spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas matériellement indispensable au tuyau. Elle sert simplement à le distinguer des autres marchandises. Bien que la marque ne soit enregistrée qu'en noir et blanc, il n'est pas contesté que celar permet d'utiliser la gamme complète des couleurs."

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 607	Page 71	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

HERE'S JOHNNY

Johnny Carson v.
William A. Reynolds (1980) 49 C.P.R.
(2d) 57 (Federal Court - Mahoney, J.)

This was an appeal from the decision of the Registrar that rejected the appellant's opposition to the registration of HERE'S JOHNNY as a mark for portable trailers and outhouses and lavatory facilities and the rental of same.

Mr. Justice Mahoney in allowing the appeal stated, in part, when discussing Section 9 of the Trade Marks Act.

"Leaving aside paragraphs (j), which stands alone, and (k) and (l), the entire subsection is clearly aimed at the prohibition of the commercial exploitation of a range of institutions, none of which would appear amenable to injury in their commercial interests, if any, by such exploitation. It is an absolute prohibition not dependent upon proof of injury or damage. In my view, the same absolute prohibition, regardless of injury or damage, extends to the commercial exploitation of a living individual under paragraph 9(1)(k).

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

HERE'S JOHNNY

Johnny Carson c.
William A. Reynolds (1980) 49 C.P.R.
(2e) 57 (Cour fédérale - M. le juge
Mahoney)

Il s'agissait d'un appel faisant suite à la décision du Registraire qui avait rejeté l'opposition de l'appelant à l'enregistrement de la marque HERE'S JOHNNY à l'égard de remorques d'aisance, de toilettes extérieures démontables et de cabinets de toilettes ainsi que de la location de ces commodités.

Voici ce que le juge Mahoney a déclaré en partie, au sujet de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce lorsqu'il a accueilli l'appel:

"A l'exception de l'alinéa (j), seul en son genre, ainsi que des alinéas (k) et (l), tout le paragraphe précité a nettement pour but d'interdire l'exploitation commerciale d'un certain nombre d'institutions dont aucune ne subirait, semble-t-il, de préjudices d'ordre commercial du fait de cette exploitation. Ce paragraphe énonce une interdiction absolue qui n'est nullement subordonnée à la preuve du préjudice ou dommage subi. A mon avis, toute exploitation commerciale d'un particulier vivant, au sens de l'alinéa 9(1)(k), et également frappée de cette même interdiction absolue et ce, indépendamment du préjudice ou dommage subi par ce particulier.

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference - Référence

607

Page

72

Effective

11/84

Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

It is clear that HERE'S JOHNNY probably suggests, to a significant number of people in Canada, a connection with the Appellant. Since there is no connection between the Respondent and Appellant, the Appellant being a living individual, HERE'S JOHNNY is not registrable as a trade mark on the Respondent's application without the Appellant's consent under subsection 9(2)".

LABATT EXTRA
Molson Companies Ltd. v.
John Labatt Ltd. et al
(1982) 58 C.P.R. (2d) 157
(Federal Court - Catannach J.)

The respondent applied to register the mark LABATT EXTRA for use as a proposed trade mark in association with brewed alcoholic beverages, the word LABATT being disclaimed. The appellant opposed the registration of the mark as being non-distinctive. The Acting Chairman of the opposition board rejected the opposition and allowed the mark.

Held, the appeal is allowed, -- the trade mark is not registrable being non-distinctive.

Mr. Justice Cattanach said at page 162: "Thus the issue in this appeal resolves itself into the determination, notwithstanding that LABATT is a surname and that EXTRA is descriptive and each is separately not registrable, whether the resultant

Pour beaucoup de gens vivant au Canada, l'expression HERE'S JOHNNY suggère probablement un rapport avec l'appelant. Puisque d'une part, l'appelant est un particulier vivant et que, d'autre part, il n'existe aucun rapport entre l'intimé et l'appelant, l'expression HERE'S JOHNNY ne peut être enregistrée à la demande de l'intimé comme marque de commerce, sans que l'appelant n'y ait consenti conformément au paragraphe 9(2)".

LABATT EXTRA
Molson Companies Ltd. c.
John Labatt Ltd. et al
(1982) 58 C.P.R. (2d) 157
(Cour fédérale - Juge Catannach)

Le défendeur a fait une demande d'enregistrement de la marque de commerce LABATT EXTRA, marque dont l'emploi est projeté en liaison avec des boissons alcooliques fermentées, le mot LABATT ayant fait l'objet d'un désistement. L'appelant s'est opposé à l'enregistrement de la marque en invoquant le caractère non distinctif de cette dernière. Le président par intérim de la Commission d'opposition a rejeté l'opposition et a admis la marque.

Conclusion de l'affaire: l'appel est autorisé, -- la marque de commerce n'est pas enregistrable parce qu'elle n'est pas distinctive.

Le juge Cattanach a expliqué, à la page 162 de son jugement: "Par conséquent, le présent appel repose sur la question de savoir, en dépit du fait que LABATT soit un nom de famille et que EXTRA est descriptif et que chaque terme ne soit pas enregistrable

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 607	Page 73	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

trade mark, LABATT EXTRA, as a whole is banned from registration.

The trade mark, LABATT EXTRA, formed by the combined words used in association with brewed alcoholic beverages is susceptible only of conveying to a consumer that the beverage so described is a brew beyond the usual and is thus a superlative brew brewed by a brewer bearing the surname LABATT.

That being so the trade mark, as a whole, does not offend against para. 12(1)(a) and so preclude its registration because the trade mark in its entirety is not primarily merely the surname of an individual."

And further on page 162:

"Neither, in my opinion, is the trade mark LABATT EXTRA, clearly descriptive of the character or quality of brewed alcoholic beverages generally. While the word EXTRA alone is descriptive when that word is prefaced with the word LABATT to form the trade mark LABATT EXTRA, the resultant trade mark is not. At its highest it is only indicative of the superior attributes of a brew brewed by a particular brewer bearing the surname LABATT.

For that reason the registration of LABATT EXTRA is not precluded from registration by means of para. 12(1)(b)."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

séparément, si la marque de commerce résultante, LABATT EXTRA, ne peut être enregistrée dans son entier.

La marque de commerce LABATT EXTRA, composée de termes combinés, employée en liaison avec des boissons alcooliques fermentées n'est susceptible que de porter un consommateur à croire que la boisson ainsi décrit est une boisson au delà de l'usuel et est donc une bière de qualité supérieure préparée par un brasseur portant le nom de famille LABATT.

Par conséquent, la marque de commerce, dans son entier, ne constitue pas une infraction à l'alinéa 12(1)a) et peut donc être enregistrée, car la marque n'est pas principalement que le nom de famille d'un particulier".

Et, plus loin, à la page 162:

"À mon avis, la marque de commerce LABATT EXTRA n'est pas non plus, une description claire de la nature ou de la qualité des boissons alcooliques fermentées en générale. Bien que le mot EXTRA lui-même soit descriptif, lorsqu'il est précédé du mot LABATT pour former la marque de commerce LABATT EXTRA, la marque de commerce résultante n'est pas descriptive. Tout au plus, le mot EXTRA ne sert qu'à indiquer la qualité supérieure, d'une boisson brassée par un brasseur particulier qui porte le nom de famille LABATT.

Pour cette raison, l'enregistrement de la marque LABATT EXTRA n'est pas interdit, au sens de l'alinéa 12(1)b)."



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

607

Page

74

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

The mark LABATT EXTRA was found, however, as a whole not adapted to distinguish the wares of the applicant from the like wares of others bearing the same surname and so not distinctive.

ULTRA FRESH

Thomson Research Associates Ltd. v.
Registrar of Trade Marks
(1983) 67 C.P.R. (2d) 205
(Federal Court - Mahoney J.)

The Registrar of Trade Marks refused to register the mark ULTRA FRESH as applied to the sale of bacteriostats and fungistats. The word FRESH was disclaimed. The Registrar found the mark to be unregistrable as being clearly descriptive within the meaning of Section 12(1)(b) of the Trade Marks Act.

Held, the appeal is dismissed.

Mr. Justice Mahoney said at page 208: "I agree with the respondent that ULTRA FRESH is clearly descriptive. It is not descriptive of the bacteriostats and fungistats themselves but it does clearly describe or deceptively misdescribe, the conditions of the products, e.g., the underwear, after treatment with those bacteriostats and fungistats."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Toutefois, il a été établi que la marque LABATT EXTRA dans son ensemble ne permettait pas de distinguer entre les marchandises du requérant et le même type de marchandises d'autres parties qui portent le même nom de famille et que, par conséquent, la marque n'était pas distinctive.

ULTRA FRESH

Thomson Research Associates Ltd. c.
Registraire des marques de commerce
(1983) 67 C.P.R. (2d) 205
(Cour fédérale - Juge Mahoney)

Le Registraire des marques de commerce a refusé d'enregistrer la marque ULTRA FRESH utilisée en liaison avec la vente de bactériostatiques et de fungistatiques. Le mot FRESH avait fait l'objet d'une déclaration de désistement. Selon le Registraire, la marque n'était pas enregistrable, car elle était clairement descriptive, au sens de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce.

Conclusion de l'affaire: l'appel a été rejeté.

Le juge Mahoney a expliqué, à la page 208 de son jugement: "Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que ULTRA FRESH est une marque clairement descriptive. Elle n'est pas descriptive des bactériostatiques et des fungistatiques eux-mêmes, mais donne bel et bien une description claire ou une description fausse et trompeuse des caractéristiques des produits, p. ex. les sous-vêtements, à la suite d'une traitement avec ces deux substances."



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

607

Page

75

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

And further on page 208:

"ULTRA FRESH does not merely suggest a characteristic of the bacteriostats and fungistats at all; it clearly suggests the principal, if not only, effect of their application to other wares, in other words, their function."

PIZZA PIZZA

Pizza Pizza Limited v.

Registrar of Trade Marks

(1983) 67 C.P.R. (2d) 202

(Federal Court – Rouleau J.)

This is an appeal from the Registrar's decisions of December 5, 1977 and May 18, 1979 whereby he refused to register the trade mark PIZZA PIZZA on the ground that the mark was clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the wares and services in association with which the mark had been used and was proposed to be used. The applicants have disclaimed the right to the exclusive use of the word PIZZA apart from the trade mark.

Mr. Justice Rouleau said at page 203:

"The expression PIZZA PIZZA is not a linguistic construction that is a part of normally acceptable spoken or written English. Duplication is well established as a method of naming commercial firms, and in my opinion, repetition of a word has become well established, accepted and understood as indicating trade names or trade marks of commercial enterprises."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

Et, plus loin, à la page 208:

"La marque ULTRA FRESH ne fait pas seulement que suggerer une caractéristique des bactériostatiques et des fongistatiques; elle décrit clairement le principal effet, sinon le seul, de leur application à d'autres marchandises, en d'autres termes, leur fonction."

PIZZA PIZZA

Pizza Pizza Ltd. c.

Registraire des marques de commerce

(1983) 67 C.P.R. (2d) 202

(Cour fédérale – Juge Rouleau)

Il s'agit d'un appel faisant suite aux décisions du Registraire, rendues le 5 décembre 1977 et le 18 mai 1979, aux termes desquelles il avait refusé d'enregistrer la marque de commerce PIZZA PIZZA pour la raison que la marque était une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises et services en liaison avec lesquels la marque était employée ou à l'égard desquels on projetait de l'employer. Les requérants se sont désistés du droit à l'usage exclusif de mot PIZZA, en dehors de la marque de commerce.

Le juge Rouleau a dit, à la page 203:

"L'expression PIZZA PIZZA n'est pas une construction phraséologique qui obéit aux règles de l'anglais parlé ou écrit. La répétition est une pratique courante en ce qui concerne la désignation d'entreprises commerciales et, à mon avis, il est un fait établi, accepté et compris que ce genre de répétition sert à indiquer les noms commerciaux ou les marques de commerce d'entreprises commerciales."



Branch - Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

And further on page 204 he said:

"The applicant's approach is not to promote the purchase of pizza in general, but their client's products from specific outlets, persuading the consumer that the applicant is distinctive and identifiable by this trade name. They have in fact "coined" a phrase. The Court is satisfied that the proposed trade mark, having no specific distinctive connotation, is capable of distinguishing the wares of the Respondent from the wares of others. The words PIZZA PIZZA together do not go together in a natural way and the Court is satisfied that they do not have a descriptive meaning. The words are capable of acquiring the specified meaning as a trade mark."

GALANOS

Galanos v.Registrar of Trade Marks

(1983) 69 C.P.R. (2d) 144

(Federal Court - Cattanach J.)

The applicant sought to register the word GALANOS as a trade mark to be used in association with perfume, eau de toilette, bath oil, toilet soap and bath powder. The Registrar rejected the application on the ground that the mark was primarily merely a surname within the meaning of Section 12(1)(a) of the Trade Marks Act. The evidence established that the word GALANOS is a word in the Spanish language meaning genteel, gallant, elegant and splendidly dressed. It appeared in five listings in the Montreal and Toronto telephone books and is the

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

Et, plus loin, à la page 204:

"L'intention du requérant n'est pas de promouvoir l'achat de la pizza en général, mais surtout les produits de ses clients à des points de ventes précis, persuadant le consommateur que le requérant peut être distingué et identifié au moyen de son nom commerciale. Le requérant a en fait "inventé" une phrase. La Cour est convaincue que la marque de commerce projetée, qui n'a aucune connotation distinctive précise, est capable de distinguer les marchandises du défendeur de celles des autres. Les mots PIZZA PIZZA employés ensemble ne constituent pas une construction phraséologique normale et la Cour est convaincue qu'ils ne sont pas descriptifs. Les deux mots peuvent acquérir la signification précise en tant que marque de commerce."

GALANOS

Galanos c.Registraire des marques de commerce

(1983) 69 C.P.R. (2d) 144

(Cour fédérale - Juge Cattanach)

Le requérant a présenté une demande d'enregistrement du mot GALANOS comme marque de commerce devant être employée en liaison avec du parfum, de l'eau de toilette, de l'huile de bain, du savon de toilette et du talc. Le Registraire a rejeté la demande pour la raison que la marque n'était principalement qu'un nom de famille au sens de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce. La preuve a démontré que le mot GALANOS est un mot espagnol qui signifie distingué, galant, élégant et habillé magnifiquement. Galanos, que est le



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference – Référence

607

Page

77

Effective

11/84

Branch – Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

name of the Applicant. The word GALANOS is a surname but it is a rare one.

Held, the appeal is allowed.

Mr. Justice Cattanach said at page 155: "I have difficulty in appreciating that the purchasing public would respond to the word GALANOS prominently displayed on the label of a bottle of toilet water by spontaneously thinking of it as being the surname of an individual.

In my opinion a Canadian of ordinary intelligence and education in English or French would be as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a coined, fanciful or invented word used as a brand or trade mark of a business as by thinking of it as primarily merely the surname of an individual."

MARCO PECCI

Gerhard Horn Investments Ltd. v.

Registrar of Trade Marks

(1983) 73 C.P.R. (2d) 23

(Federal Court - Cattanach J.)

The Registrar of Trade Marks refused an application for registration of the mark MARCO PECCI as applied to ladies wearing apparel on the ground that a person in Canada of ordinary intelligence and ordinary education in English or French would be likely to think of the words MARCO PECCI as being primarily merely the name of an

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

nom du requérant, figurait dans cinq listes d'annuaires de Montréal et de Toronto. Le mot GALANOS est un nom de famille mais on le rencontre rarement.

Conclusion de l'affaire: l'appel est autorisé.

Le juge Cattanach a expliqué, à la page 155 de son jugement: "Je puis difficilement concevoir que les consommateurs penseraient spontanément, en voyant le mot GALANOS figurant bien en évidence sur l'étiquette d'une bouteille d'eau de toilette, qu'il s'agit d'un nom de famille.

À mon avis, un Canadien d'une intelligence moyenne et ayant fait des études moyennes en anglais ou en français est aussi susceptible, sinon plus, de réagir au mot en pensant qu'il s'agit d'un mot crée, fantaisiste ou inventé employé comme marque de commerce d'une entreprise que de penser qu'il s'agit principalement du nom de famille d'un particulier."

MARCO PECCI

Gerhard Horn Investments Ltd. c.

Registraire des marques de commerce

(1983) 73 C.P.R. (2d) 23

(Cour fédérale - Juge Cattanach)

Le Registraire des marques de commerce a refusé une demande d'enregistrement de la marque MARCO PECCI employée en liaison avec des vêtements pour dames pour la raison qu'un Canadien d'intelligence moyenne qui a fait des études moyennes en anglais ou en français serait susceptible de penser que les mots "MARCO PECCI" ne sont



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

78

Effective

11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

individual. There was no evidence of a living person with the name MARCO PECCI however there was evidence of at least two living persons in Canada bearing the surname PECCI.

Held, the appeal is allowed. The mark MARCO PECCI is registrable.

Mr. Justice Cattanach said at page 25: "What is precluded by para. 12(1)(a) from registration as a trade mark is the "name or surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years" and the name of a fictitious person is not precluded thereby from registration except when by chance the fictitious name coined by the applicant coincides with the name of a living person or a person who bore such name and has been dead for less than 30 years."

And further on page 31:

"It is not enough that the fictitious name may resemble the name that could be borne by an actual person or might be thought by the public to be names or surnames. That thought only becomes material when it is established by evidence that there is a living person of the name or surname in question."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

principalement que le nom d'un particulier. Il n'a pu être établi qu'une personne encore vivante portait le nom MARCO PECCI, mais on a constaté qu'au moins deux résidents canadiens portaient le nom de famille PECCI.

Conclusion de l'affaire: L'appel est autorisé. La marque MARCO PECCI est enregistrable.

Le juge Cattanach a expliqué, à la page 25 de son jugement: "Il est interdit, en vertu de l'alinéa 12(1)a), d'enregistrer une marque de commerce qui est le "nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes"; le nom d'un personne qui n'a jamais existé peut donc être enregistré, sauf lorsqu'il arrive que le nom fictif inventé par le requérant soit le nom d'une personne encore vivante ou que est décédée au cours des trente dernières années."

Et, plus loin, à la page 31:

"Il ne suffit pas que le nom fictif ressemble au nom d'un particulier encore vivant ou puisse faire penser au public qu'il s'agit d'un nom ou d'un nom de famille. Cette réflexion devient pertinente que lorsqu'il est prouvé qu'une personne encore vivante porte le nom ou le nom de famille en question."

Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 607	Page 79	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

RIGHT

Imperial Tobacco Ltd. v.
Benson & Hedges (Canada) Inc.
(1984) 75 C.P.R. (2d) 115
(Federal Court - Cattanach J.)

The applicant (respondent) applied to register the mark RIGHT for cigarettes as a proposed mark. The Registrar rejected an opposition based on the ground that the mark is descriptive and on the ground that it is not adapted to distinguish the wares of the applicant from those of the opponent (appellant).

Held, the appeal is allowed.

Mr. Justice Cattanach said at page 117: "When used as trade marks, words are used in an adjectival sense. The manner of use and context do dictate. They modify the wares."

The word RIGHT has a plethora of dictionary meanings but in use as a trade mark in association with wares those frequent definitions are such as "held in accordance with goodness", "agreeable to a standard or principle", "fit", "suitable", "satisfying the requirements of necessity, propriety or suitability", "appropriate", "most favourable, convenient or desired", "advantageous", "preferably". The common theme, when these definitions are reduced thereto, is "suitable, proper, desirable and satisfactory." Throughout there is the thread of meaning some standard."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

RIGHT

Imperial Tobacco Ltd. c.
Benson & Hedges (Canada) Inc.
(1984) 75 C.P.R. (2d) 115
(Cour fédérale - Juge Cattanach)

Le requérant (le défendeur) a fait une demande d'enregistrement de la marque RIGHT en tant que marque projetée devant être employée en liaison avec les cigarettes. Le Registraire a rejeté une opposition fondée sur le motif que la marque est descriptive et qu'elle ne peut distinguer les marchandises du requérant de celles de l'opposant (l'appelant).

Conclusion de l'affaire: l'appel est autorisé.

Le juge Cattanach a précisé, à la page 117 de son jugement: "Des mots utilisés comme marque de commerce ont une sens d'adjectif, et sont précisés par leur emploi et par le contexte. Ils modifient ainsi les marchandises."

Dans le dictionnaire, le mot RIGHT a une multitude de sens. Mais lorsqu'il est utilisé comme marque de commerce en liaison avec des marchandises, on lui donne souvent des définitions telles que "synonyme de qualité", "conforme à une norme ou à un principe", "correct", "convenable", "répondant aux exigences de la nécessité, de la justesse ou de la convenance", "approprié", "très favorable, pratique ou désiré", "avantageux", "de préférence". Le dénominateur commun de ces définitions est "convenable, correct, souhaitable et satisfaisant". Il y a aussi une idée de normalisation."



Branch – Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

And at page 118, he said: "Words having a laudatory connotation from their very nature have an implied ellipse which is the wares with which they are associated". "From this it follows that the word RIGHT to be used as a trade mark in association with cigarettes is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of these wares and as such is precluded from registration."

SUPERSET

Mitel Corporation v.
Registrar of Trade Marks
(1984) 79 C.P.R. (2d) 202
(Federal Court - Dubé, J.)

The applicant sought to register the trade mark SUPERSET based on proposed use in association with subscriber's telephone instruments. The Registrar refused the application on the ground that the trade mark is clearly descriptive of the character or quality of the wares and so not registrable under Section 12(1)(b) of the Act.

Held, the appeal is dismissed.

Mr. Justice Dubé commented as follows: "In my view, the Registrar did not misdirect himself. He quite properly looked at the combination of the word SUPER, a well known and often used laudatory epithet, and the word SET, which he found to connote a "telephone set". While the word SUPER is clearly laudatory and descriptive, the word SET is not as close to the mark: that word, by itself, does not necessarily

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

Et, à la page 118, il ajoute: "Des mots qui ont une connotation élogieuse projettent un sous-entendu qui renvoie aux marchandises en liaison avec lesquelles ils sont utilisés". "J'en viens donc à la conclusion que le mot RIGHT utilisé comme marque de commerce en liaison avec des cigarettes est une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et ne peut être enregistré comme tel."

SUPERSET

Mitel Corporation c.
Registraire des marques de commerce
(1984) 79 C.P.R. (2d) 202
(Cour fédérale - Juge Dubé)

Le requérant a présenté une demande d'enregistrement de la marque SUPERSET fondée sur son emploi projeté en liaison avec des appareils téléphoniques pour abonnés. Le Registraire a refusé la demande pour la raison que la marque de commerce est une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises et ne peut donc être enregistrée, au sens de l'alinéa 12(1)b de la Loi.

Conclusion de l'affaire: l'appel est rejeté.

Le juge Dubé a formulé les observations suivantes: "À mon avis, le Registraire ne s'est pas trompé. Il a bien examiné l'emploi combiné des mots SUPER, épithète élogieuse bien connu et souvent utilisé, et SET, qui selon lui, évoque un "appareil téléphonique". Alors que le mot SUPER est clairement élogieux et descriptif, le mot "SET" n'est pas aussi rapproché de la marque: utilisé seul, il ne fait

 Consumer and Corporate Affairs Canada	Consommation et Corporations Canada	Reference – Référence 607	Page 81	Effective 11/84
Branch – Direction TRADE MARKS MARQUES DE COMMERCE	Division/Section EXAMINATION			

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

focus the mind on a telephone set. The word SET awakens many and diverse first impressions. But in a telephone store, or glancing at advertisements of telephone sales, a customer would probably link the mark SUPERSET to the telephone sets on display and form the impression that the telephones offered for sale are of a superior quality."

SUPER BOCK Design
John Labatt Limited v.
Registrar of Trade Marks
(1984) 79 C.P.R. (2d) 110
(Federal Court - Cattanach, J.)

The applicant sought to register the trade mark SUPER BOCK in design form used in association with malt liquor. The Registrar refused the application on the ground that the trade mark is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares and not registrable under Section 12(1)(b). The applicant voluntarily disclaimed the words SUPER and BOCK.

Mr. Justice Cattanach said, in upholding the Registrar's refusal:

"In this case, as in the Canadian Jewish Review case, the words SUPER BOCK form the material part of the trade mark and in spite of the added embellishments to some of the letters of the word BOCK and the sequence of

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

pas nécessairement surgir à l'esprit l'image d'un appareil téléphonique. Le mot SET suscite des impressions nombreuses et diverses à première vue. Cependant, dans un magasin d'appareils téléphoniques, ou en parcourant des annonces de vente d'appareils téléphoniques, un consommateur établirait probablement un lien entre la marque "SUPERSET" et les appareils téléphonique en montre et serait porté à croire qui les appareils offerts sont d'un qualité supérieure."

SUPER BOCK Dessin
John Labatt Limited c.
Registraire des marques de commerce
(1984) 79 C.P.R. (2d) 110
(Cour fédérale - Juge Cattanach)

Le requérant a présenté une demande d'enregistrement de la marque SUPER BOCK, sous forme de dessin, employée en liaison avec de la liqueur de malt. Le Registraire a refusé la demande pour la raison que la marque de commerce est une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises et n'est pas enregistrable, au sens de l'alinéa 12(1)b). Le requérant s'est désisté volontairement des mots SUPER et BOCK.

Le juge Cattanach, qui a confirmé la décision du Registraire, a émis l'opinion suivante:

"Dans cette affaire, comme dans l'affaire Canadian Jewish Review Ltd., les mots SUPER BOCK forment la partie essentielle de la marque de commerce et, malgré les éléments graphiques ajoutés à certaines des lettres du

Consumer and
Corporate Affairs CanadaConsommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

82

Effective

11/84

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCEDivision/Section
EXAMINATIONINDEX TO COURT CASE CITATIONS

the letters of the word SUPER positioned above the word BOCK where the meaning of the combination dictates it must be positioned on a gentle curve still spell out SUPER BOCK.

As Cameron, J. has said, "without the words there would be no special features or design".

Since the two words SUPER BOCK form a most material part of the trade mark, despite the disclaimer of those two words, and there is no design feature exclusive of the letters and their positioning it follows from the reasoning of Cameron, J. which I adopt and apply, the trade mark as a whole cannot be other than clearly descriptive of the character or quality of the wares with which they are associated and so not registrable."

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

mots BOCK et l'ordre des lettres du mot "SUPER" placé au-dessus du mot BOCK où la signification de la combinaison exige que les lettres soient disposées en une légère courbe, on a toujours l'expression SUPER BOCK.

Comme le juge Cameron l'a affirmé: "Sans les mots, il n'y aurait aucun élément ou dessin spécial."

Comme les deux mots SUPER BOCK forment la partie la plus essentielle de la marque de commerce, malgré le désistement de ces deux mots, et comme il n'y a pas de dessin à part les lettres et leur disposition, il s'ensuit des déductions du juge Cameron, déductions auxquelles je souscris entièrement, que la marque de commerce dans son entier ne peut être qu'une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée et n'est donc pas enregistrable."



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

83

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

BRIGHTS CHILLABLE RED

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. - Les Caves Jordan & Ste-Michelle Ltée v. T.G. Bright & Co. Ltd.
(1984), 81 C.P.R. (2d) 103
(Federal Court of Appeal, Thurlow C.J., Heald, Stone JJ.)

The Court upheld the Registrar's decision that the trade mark BRIGHTS CHILLABLE RED was registrable.

Mr. Justice Heald said at page 108:

"It is conceded that the word "red" is clearly descriptive and the respondent has entered a disclaimer to that word in its application. However, in my view, the word "chillable" is in a different category. It is not a dictionary word. It would seem to me to describe something which is capable of being chilled or kept cool. As such, it is merely suggestive of a method of serving or enjoying the respondent's wines. It is not material to the composition of the goods themselves nor is it in any way "clearly descriptive or deceptively misdescriptive...of the character or quality of the wares...."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

BRIGHTS CHILLABLE RED

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. - Les Caves Jordan & Ste-Michelle Ltée c. T.G. Bright & Co. Ltd.
(1984), 81 C.P.R. (2d) 103
(Cour fédérale d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Heald et Stone)

La Cour a maintenu la décision du Registraire, selon qui la marque de commerce BRIGHTS CHILLABLE RED était enregistrable.

Le juge Heald a expliqué, à la page 108:

"Il est admis que le mot "RED" constitue une description claire et l'intimée s'est désistée du droit à son usage dans sa demande. Toutefois, le mot "Chillable" entre, à mon avis, dans une autre catégorie. Ce mot ne se trouve pas au dictionnaire. Selon moi, il semble décrire quelque chose qui peut être refroidi ou être gardé froid. Comme tel, ce mot propose simplement une manière de servir ou de déguster les vins de l'intimée. Il ne se rapporte pas à la composition de la marchandise elle-même ni ne constitue soit "une description claire, soit une description fausse et trompeuse... de la nature ou de la qualité des marchandises".



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

BREADWINNERS

Kraft Ltd. v.Registrar of Trade Marks

(1985), 1 C.P.R. (3d) 457

(Federal Court, Trial Division,
Strayer J.)

The Registrar had refused an application by Kraft Ltd. for a trade mark for services of providing coupon programmes pertaining to a line of food products, alleging that the statement of services did not satisfy the requirements of Section 29(a). The Registrar contended that services do not come within the meaning of S. 29(a) of the Trade Marks Act if they are merely incidental or ancillary to the sale of goods. The Court rejected this argument, Mr. Justice Strayer commenting as follows at page 461:

"By way of summary, when faced with an absence of any definition in the Act and any binding jurisprudence, I can see no reason why the registrar should impose a restrictive interpretation on the word "services" as added to the Trade Marks Act in 1953. If the applicant chooses to offer a coupon programme and to use a trade mark to distinguish it from its other operations, I can see no harm to the public nor to its competitors. If such there be, it has not been demonstrated to me. In the absence of any such justification for a restrictive interpretation I see no reason why the decision

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

BREADWINNERS

Kraft Ltd. c.Registraire des marques de commerce

(1985), 1 C.P.R. (3d) 457

(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Strayer)

Le Registraire a rejeté une demande d'enregistrement, formulée par Kraft Ltd., d'une marque de commerce qui devait être employée en liaison avec le fait d'offrir des programmes de bons de réduction relativement à une gamme de produits alimentaires, affirmant que les services décrits ne satisfaisaient pas à l'article 29a). Le Registraire a soutenu que les services n'étaient pas couverts par l'article 29a) de la Loi sur les marques de commerce s'ils ne sont qu'accessoires à la vente de biens. La Cour a rejeté cet argument, le juge Strayer s'expliquant dans les termes suivants à la page 461 :

"En résumé, lorsqu'il n'y a pas de définition dans la Loi et en l'absence de jurisprudence applicable, je ne vois pas pourquoi le registaire devrait imposer une interprétation restrictive au terme "services" qui a été ajouté à la Loi sur les marques de commerce en 1953. Si la requérante [appelante] choisit d'offrir un programme de bons de réduction et d'employer une marque de commerce pour le distinguer de ses autres activités, je ne vois pas en quoi elle porte préjudice au public ou à ses concurrents. Si c'était le cas, on n'en a pas fait la preuve devant moi. Si



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONSINDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

of the applicant to use this mark for such a programme should not be accepted and protected by registration. Further, I might add that I see no logic in the phraseology which the examiner indicated that the Trade Marks Office would be prepared to consider, namely, "promotional services rendered to supermarkets and other retail stores by providing coupon programs pertaining to a line of food products". Presumably this implies that the office is prepared to regard this programme as a service to retailers but not to consumers. If, however, the essential basis for its rejection is that the coupon programme is not a service because it is "ancillary" or "incidental" to the sale of the applicant's products, as argued before me, it is hard to see how it is any less objectionable on this ground when seen as a service only to retailers."

rien ne justifie une interprétation restrictive, je ne vois pas pourquoi la décision de la requérante [appelante] d'employer cette marque pour ce programme ne devrait pas être acceptée et protégée par l'enregistrement. En outre, je dois ajouter que je ne vois aucune logique à la phraseologie que, comme l'a indiqué l'examinateur, le bureau des marques de commerce serait disposé à envisager comme acceptable, savoir "des services de promotion des ventes dispensés aux supermarchés et aux magasins de détail et qui offrent des programmes de bons de réduction relatifs à une gamme de produits alimentaires". Cela signifie, je suppose, que le bureau est disposé à considérer ce programme comme un service offert aux détaillants mais non aux consommateurs. Cependant, si la raison principale du refus de l'enregistrement est que le programme de bons de réduction n'est pas un service parce qu'il est "accessoire" à la vente des produits de la requérante, je ne vois pas pourquoi cette raison de refuser l'enregistrement ne serait plus valable si on dit qu'il s'agit d'un service offert uniquement aux détaillants."



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS**MILAN SHOWERGEL**Atlantic Promotions Inc. v.Registrar of Trade Marks

(1985), 2 C.P.R. (3d) 183

(Federal Court, Trial Division,
Cattanach J.)

The Court upheld the Registrar's decision that the trade mark MILAN SHOWERGEL as a proposed trade mark for lathering soaps, detergent rinses and like showering material was deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares. Mr Justice Cattanach said at page 186:

"In my view the proper test to be applied to the determination as to whether a trade mark in its entirety is deceptively misdescriptive must be whether the public in Canada would be misled into the belief that the product with which the trade mark is associated had its origin in the place of a geographic name in the trade mark."

And further on page 195:

"A geographical word is usually regarded as being clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin and because of that any person in a particular locality is at liberty to apply the place of origin to his wares unless perchance the word has become distinctive of one person's wares.

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES**MILAN SHOWERGEL**Atlantic Promotions Inc. c.le Registraire des marques de commerce

(1985), 2 C.P.R. (3d) 183

(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Cattanach)

La Cour a confirmé la décision du Registraire selon laquelle la marque de commerce MILAN SHOWERGEL, dont l'emploi était projeté en liaison avec des savons moussants, des lotions de rinçage et des articles de douche analogues constitue une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises. Le juge Cattanach a affirmé, en page 186 :

"Selon moi, le critère que l'on doit appliquer pour déterminer si une marque de commerce dans son entier constitue une description fausse et trompeuse consiste à savoir si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associé à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique utilisé."

Et aussi, en page 195 :

"On considère habituellement qu'un nom géographique constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine, de sorte que toute personne, dans un endroit donné, peut utiliser le nom du lieu d'origine pour désigner ses produits à moins que, par hasard, ce nom n'ait acquis un caractère distinctif en liaison avec les marchandises d'une personne.



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

The words used in para. 12(1)(b) of the Trade Marks Act are "place of origin". Thus if a geographical name is attached to wares there made it is "clearly descriptive of the origin". If the wares are not made there then the word is misdescriptive and mayhap deceptively so depending on the circumstances."

CAFE SUPREMECafe Supreme F et P Ltée v.Registrar of Trade Marks(1985), 4 C.P.R. 3(d) 529(Federal Court, Trial Division,
Dubé J.)

An appeal from the Registrar's decision refusing to register the trade mark CAFE SUPREME, in association with the operation of a wholesale and retail business, for the consumption on the premises or elsewhere, by the pound or by the cup, of coffee and of doughnuts, rolls, croissants and other pastries as being clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the quality of the services offered, was dismissed.

Mr. Justice Dubé commented as follows at page 532:

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

Les mots utilisés à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce sont "lieu d'origine". Le fait de lier un nom géographique à des marchandises qui sont fabriquées à l'endroit désigné par ce nom constitue donc "une description claire du lieu d'origine". Si les marchandises ne sont pas fabriquées à cet endroit, le mot constitue une description fausse ou peut, selon les circonstances, induire en erreur."

CAFÉ SUPRÈMECafé Suprême F et P Ltée c.Registraire des marques de commerce(1985), 4 C.P.R. (3d) 529(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Dubé)

Appel interjeté à l'encontre de la décision du Registraire qui a refusé l'enregistrement de la marque de commerce CAFÉ SUPRÈME en liaison avec l'exploitation d'un commerce de vente en gros et au détail, pour consommation sur place ou à l'extérieur, à la livre ou à la tasse, de café ainsi que de beignets, brioches, croissants et autres pâtisseries. La marque ayant été jugé une description claire ou une description fausse et trompeuse de la qualité des services offerts, l'appel a été rejeté.

Le juge Dubé a formulé les observations suivantes, en page 532 :



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

"A passerby seeing the sign "Café Suprême" hanging on the canopy of a bistro will undoubtedly conclude that it is a place where very high quality coffee is available, an establishment in which service is excellent. Finally, he will assume that the advertisement is offering services "superior to any others". This then is a clear and apparent description of the high quality of the services offered by the sign "Café Suprême". This is precisely what the Registrar found in his decision. Accordingly, he did not commit any error."

CASABLANCA

T.G. Bright & Co., Ltd. v.Registrar of Trade Marks(1985), 4 C.P.R. (3d) 64(Federal Court, Trial Division,
McNair J.)

The Registrar had refused an application for the trade mark CASABLANCA as a proposed mark for wines on the ground that it is deceptively misdescriptive of the place of origin of the wares. The wines of the appellant are made in Canada. Casablanca is the largest city in Morocco, wines accounting for one quarter of the agricultural revenue of Morocco. Mr. Justice McNair said at page 68:

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

"Le passant qui aperçoit l'enseigne "Café Suprême" pendue à la marquise d'un bistrot doit sûrement y lire qu'il s'agit là d'un endroit où l'on peut déguster du café de très haute qualité, d'un établissement où le service est excellent. Enfin, il doit se dire que la réclame offre des services "au-dessus de tous les autres", donc, une description claire et évidente du haut degré de qualité des services offerts sous l'enseigne "Café Suprême". C'est précisément ce que le registraire a trouvé dans sa décision. Il n'a donc pas commis d'erreur."

CASABLANCA

T.G. Bright & Co., Ltd. c.Registraire des marques de commerce(1985), 4 C.P.R. (3d) 64

(Cour fédérale, Division de première instance, le juge McNair)

Le Registraire avait rejeté une demande d'enregistrement de la marque de commerce CASABLANCA, dont l'emploi était projeté en liaison avec les vins en affirmant qu'elle constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des marchandises. Les vins de l'appelante sont produits au Canada. CASABLANCA est la plus grande ville du Maroc, pays dont les vins représentent le quart des recettes agricoles. Le juge McNair a conclu, en page 68 :



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

89

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

"In my opinion, there was evidence before the Registrar on which he could reasonably find that the trade mark CASABLANCA was deceptively misdescriptive of the origin of the wares in the context that the Canadian consumer would be likely to recognize it as the name of the North African city and automatically assume that the wine came from there."

And further on page 67:

"It was urged that, as the label on the wine would not only bear the word "CASABLANCA" but would also state that it was produced and made in Canada, it was unlikely that an ordinary person would be deceived into believing that the wine was produced in Casablanca or Morocco. While I accept that this labelling requirement could make the possibility of deception less likely, I do not think that it follows from the fact that, for certain purposes, wines produced in Canada must be so identified, an ordinary member of the purchasing public would necessarily become aware of such identification."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

"À mon avis, la preuve soumise au registraire lui permettait d'arriver à la conclusion que la marque de commerce CASABLANCA constituait une description fausse et trompeuse de l'origine des marchandises dans la mesure où le consommateur canadien croirait vraisemblablement que ce nom est celui de la ville nord-africaine et présumerait automatiquement que le vin provient de cet endroit."

Après avoir expliqué, à la page 67 :

"L'appelante a prétendu que, l'étiquette apposée sur la bouteille n'indiquant pas seulement le mot CASABLANCA mais déclarant que le vin a été produit et fabriqué au Canada, il est improbable qu'une personne ordinaire soit induite en erreur et croit que le vin a été produit à Casablanca ou au Maroc. Je suis d'accord pour dire que cette exigence concernant l'emballage peut diminuer les chances que le consommateur soit induit en erreur; je ne crois pas cependant que le fait que les vins produits au Canada doivent être ainsi identifiés à certaines fins ait nécessairement pour conséquence qu'un acheteur ordinaire soit au courant d'une telle identification."



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

AUDITCOMPUTER and
THE AUDITCOMPUTER
Clarkson Gordon v.
Registrar of Trade Marks
(1985), 5 C.P.R. (3d) 252
(Federal Court, Trial Division,
Reed J.)

The Registrar of Trade Marks refused to register two trade marks, namely, AUDITCOMPUTER and THE AUDITCOMPUTER for ... services of examining and testing bookkeeping records by computer ... as being clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character of the services. The appeal was allowed, Madame Justice Reed commenting as follows at page 254:

"I cannot find that the word "AuditComputer" has a clearly descriptive content. It is an awkward and cumbersome (and for that reason one wonders how effective as a trade mark) combination of two words."

And further on page 255:

"In the present case there is no meaning readily discernible from the combination. ... In addition, the fundamental object, in denying individuals the right to make trade marks out of words clearly describing the inherent qualities and character of the product with which the mark is to be associated is simply not present in this case."

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

AUDITCOMPUTER et
THE AUDITCOMPUTER
Clarkson Gordon c.
Registraire des marques de commerce
(1985), 5 C.P.R. (3d) 252
(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Reed)

Le Registraire des marques de commerce avait refusé d'enregistrer deux marques de commerce, à savoir AUDITCOMPUTER et THE AUDITCOMPUTER en liaison avec des services de vérification par ordinateur de tenue de livres, soutenant qu'elles constituaient une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des services. L'appel a été accueilli, le juge Reed motivant comme suit sa décision, en page 254 :

"Je ne saurais conclure que le mot AuditComputer constitue une description claire. Il résulte d'une combinaison maladroite et encombrante de deux mots (et l'on peut se demander à cet égard à quel point cette marque de commerce peut remplir sa fonction)."

Et plus loin, en page 255 :

"En l'espèce, aucune signification ne se dégage aisément de la combinaison. (...) En outre, on ne retrouve pas en l'espèce les conditions qui déterminent l'application de la disposition interdisant les marques de commerce formées de mots qui décrivent clairement les qualités inhérentes ou la nature du produit auquel elles se rapportent."



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

91

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

TOSCANO

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. v.
Gillespies & Co. Ltd.
(1985), 6 C.P.R. (3d) 377
(Federal Court, Trial Division,
Denault J.)

The plaintiff, as the registered owner of the trade mark TOSCANO for wines, sued the defendant for infringement. The action of the plaintiff was dismissed. The Court held that TOSCANO is the actual name in Italian of the wine from the region known as Toscana, "de la Toscane" in French and "from/of Tuscany" in English, and as such was not registrable within the meaning of Section 12(1)(c) of the Trade Marks Act. Further, TOSCANO is deceptively misdescriptive of the plaintiff's wines. It deceptively misdescribes the nature and quality of its wine and its place of origin, by attempting through its mark to appropriate qualities belonging only to wine from a well-known geographic region. The mark when registered offended Section 12(1)(b) of the Act.

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

TOSCANO

Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c.
Gillespies & Co. Ltd.
(1985), 6 C.P.R. (3d) 377
(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Denault)

La demanderesse, propriétaire de la marque de commerce TOSCANO qu'elle utilise en liaison avec des vins, a poursuivi la défenderesse en contrefaçon. La poursuite a été rejetée. La Cour a conclu que le nom TOSCANO désigne, en langue italienne, le vin provenant de la région appelée Toscane et qu'il signifie "de la Toscane" en français et "from/of Tuscany" en anglais et, qu'à ce titre, il n'est pas enregistrable aux termes de l'article 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, TOSCANO est une description fausse et trompeuse des vins de la demanderesse. Cette dernière décrit faussement et trompeusement la nature et la qualité de ses vins et de leur lieu d'origine en tentant, au moyen de sa marque, de s'approprier des qualités appartenant uniquement aux vins provenant de cette région géographique bien connue. La marque, au moment de son enregistrement, allait à l'encontre de l'article 12(1)b) de la Loi.



Branch — Direction

TRADE MARKS
MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

LE BIFTHEQUE
101482 Canada Inc. v.
Registrar of Trade Marks
(1986), 7 C.P.R. (3d) 289
(Federal Court, Trial Division,
Joyal J.)

An appeal from the Registrar's decision refusing to register the trade mark LE BIFTHEQUE for restaurant services as being clearly descriptive in the French language of the nature or the quality of the services, was dismissed.

Mr. Justice Joyal commented as follows at page 293:

"LE BIFTHEQUE is clearly descriptive of the steak-retailing services at the counters managed by the appellant. Judging from the many pieces of advertising material included in the record, the appellant is engaged equally in the sale of steak and in restaurant services. Furthermore, the services in connection with which it applied for registration of the trade mark LE BIFTHEQUE include both these."

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

LE BIFTHÈQUE
101482 Canada Inc. c.
Registraire des marques de commerce
(1986), 7 C.P.R. (3d) 289
(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Joyal)

L'appel du refus par le Registraire d'enregistrer la marque de commerce LE BIFTHÈQUE en liaison avec des services de restauration parce qu'elle constituait, en français, une description claire de la nature ou de la qualité des services, a été rejeté.

Le juge Joyal a formulé l'observation suivante à la page 506 :

"D'autre part, il me semble que la marque "LE BIFTHÈQUE" est clairement descriptive des services de vente de bifteck à des comptoirs gérés par l'appelante. Si on tient compte des pièces nombreuses de publicité versées au dossier, l'appelante est engagée aussi bien dans la vente de bifteck qu'elle l'est dans les services de restauration. D'ailleurs, les services en liaison avec lesquels on demande l'enregistrement de la marque "LE BIFTHÈQUE" incluent les deux."



Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

967-1111

Pizza Pizza Ltd. v.Registrar of Trade Marks

(1986), 7 C.P.R. (3d) 428

(Federal Court, Trial Division,
Muldoon J.)

An appeal from the Registrar's decision refusing to register the appellant's telephone number 967-1111 as a trade mark in association with pizza pies, sandwiches, lasagna, spaghetti, ravioli, salads, soft drinks, T-shirts, restaurant services, food take-out and food delivery services on the ground that the applicant's telephone number is not a trade mark within the meaning of Section 2 of the Trade Marks Act was dismissed. It is apparent that neither a law of Canada, nor a federal official, the registrar, acting within the scope of his authority under that law, can accord a monopoly trade mark for or to a telephone number.

INDEX DES RÉFÉRENCES À
DES CAUSES

967-1111

Pizza Pizza Ltd. c.le Registraire des marques de commerce

(1986), 7 C.P.R. (3d) 428

(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Muldoon)

Il s'agit d'un appel du refus par le Registraire d'enregistrer le numéro de téléphone de l'appelante, soit le 967-1111 en tant que marque de commerce en liaison avec des pizzas, des sandwichs, des lasagnes, des spaghettis, des raviolis, des salades, des boissons gazeuses, des maillots, des services de restauration, des repas à emporter et des services de livraison de repas, pour la raison que le numéro de téléphone de l'appelante n'est pas une marque de commerce au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. L'appel a été rejeté. Il est manifeste que ni une loi canadienne, ni un fonctionnaire fédéral, le Registraire, exerçant les pouvoirs que lui confère cette loi, ne peut accorder pour un numéro de téléphone le monopole propre à une marque de commerce.



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Reference — Référence

607

Page

94

Effective

11/87

Branch — Direction

TRADE MARKS

MARQUES DE COMMERCE

Division/Section

EXAMINATION

INDEX TO COURT CASE CITATIONS

MOLTONE

Scott Paper Co. v.

Beghin-Say S.A.

(1985), 5 C.P.R. (3d) 225

(Federal Court, Trial Division,
Strayer J.)

The applicant sought an order expunging the registration of the respondent consisting of the trade mark MOLTONE in script form and associated with a flower design for various paper products including bathroom tissue. The applicant based its application upon its prior registration for the mark COTTONELLE for bathroom tissue. The application for an order of the expungement of the mark MOLTONE was dismissed.

Mr. Justice Strayer commented as follows at page 231:

"I have no doubt that the Registrar of Trade Marks and the court should be alert to the possibility of confusion between trade marks in either or both of Canada's official languages. This is not only required by the constitutional and legal status of both languages at the federal level, but is also a reflection of the fact that there are several million bilingual Canadians who may associate words in one official language with their equivalent in the other. In the present case, however, I can see no possibility of such confusion between these two trade marks in minds of unilingual anglophones, and for those who know French or both languages I can see no real probability of such confusion."

INDEX DES RÉFÉRENCES À DES CAUSES

MOLTONE

Scott Paper Co. c.

Beghin-Say S.A.

(1985), 5 C.P.R. (3d) 225

(Cour fédérale, Division de première instance, le juge Strayer)

La requérante a demandé une ordonnance portant radiation de la marque de commerce constituée du mot MOLTONE et d'un motif de fleur et enregistrée par l'intimée en liaison avec divers articles de papier, dont du papier hygiénique. La requérante se fondait sur son enregistrement antérieur de la marque COTTONELLE en liaison avec le papier hygiénique. La demande d'ordonnance a été rejetée.

Le juge Strayer a motivé dans les termes suivants sa décision, à la page 231 :

"Je ne doute pas que le registaire des marques de commerce et la Cour doivent se montrer vigilants et repérer les possibilités de confusion entre les marques de commerce rédigées dans l'une ou les deux langues officielles du Canada. C'est ce qu'exige le statut constitutionnel et légal des deux langues à l'échelon fédéral, mais cela reflète aussi le fait qu'il existe plusieurs millions de Canadiens bilingues qui peuvent associer les termes d'une langue officielle avec leurs équivalents dans l'autre langue. Je ne vois cependant pas comment il serait possible en l'espèce qu'il existe de la confusion entre ces deux marques dans l'esprit d'anglophones unilingues, et je ne peux voir aucune possibilité réelle de confusion pour ceux qui connaissent le français ou les deux langues."

